

«УТВЕРЖДЕНО»
приказом Роспатента
от « 27 » декабря 2018 г.
№ 236

**Руководство по осуществлению
административных процедур и действий
в рамках предоставления государственной услуги
по государственной регистрации изобретения и выдаче патента
на изобретение, его дубликата**

Москва 2018 г.

Содержание	Стр.
Список основных нормативных актов и используемые сокращения	7
Введение	11
Часть I. Общие положения	15
Часть II. Государственная регистрация изобретения и выдача патента на изобретение	
Раздел I. Прием и регистрация заявки на изобретение	34
Раздел II. Формальная экспертиза	
1. Содержание формальной экспертизы	38
2. Проверки, осуществляемые в ходе формальной экспертизы	40
3. Установление даты подачи заявки	77
4. Запрос исправленных и недостающих документов	78
5. Требования к исправленным и недостающим документам, представленным по запросу, их проверка, проверка ответа на уведомление о нарушении требования единства изобретения	82
6. Рассмотрение заявления об отзыве заявки на изобретение и заявления о преобразовании заявки на изобретение	86
7. Результаты формальной экспертизы (принимаемые решения)	87
Раздел III. Проведение информационного поиска по ходатайству заявителя или третьих лиц, предоставление сведений о его результатах	89
Раздел IV. Рассмотрение ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу	103
Раздел V. Экспертиза по существу. Общие положения. Проверка соответствия изобретения требованиям законодательства Российской Федерации и условиям патентоспособности	
1. Общие положения	117
2. Проверка соответствия изобретения требованиям законодательства Российской Федерации и условиям патентоспособности	
2(1) Проверка соблюдения требования единства изобретения	121

при проведении экспертизы по существу	
2(2) Проверка соответствия изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса	123
2(3) Проверка соответствия изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса	129
2(4) Проверка соответствия изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса	132
2(5) Проверка соответствия изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса	167
2(6) Проверка достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи для осуществления изобретения специалистом в данной области техники	185
2(7) Проверка соблюдения требований к содержанию формулы изобретения	198
2(8) Проверка соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость»	238
2(9) Проверка соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна»	246
2(10) Проверка соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень»	257
2(11) Особенности проверки патентоспособности изобретения, охарактеризованного формулой с использованием альтернативных понятий	263
2(12) Особенности проверки патентоспособности изобретения, охарактеризованного многозвенной формулой	266
3. Особенности рассмотрения заявки на изобретение при установлении наличия другой заявки на идентичное изобретение или идентичную полезную модель, имеющие ту же дату приоритета	271
Раздел VI. Экспертиза по существу. Приоритет	275
Раздел VII. Экспертиза по существу. Информационный поиск	288
Раздел VIII. Экспертиза по существу. Запросы,	327

уведомления. Рассмотрение дополнительных материалов	
Раздел IX. Экспертиза по существу. Решения	345
Раздел X. Публикация сведений о заявке на изобретение в официальном бюллетене Роспатента	350
Раздел XI. Публикация отчета об информационном поиске в официальном бюллетене Роспатента	355
Раздел XII. Государственная регистрация изобретения в Государственном реестре, публикация сведений о выдаче патента в официальном бюллетене Роспатента, выдача патента	358
Раздел XIII. Рассмотрение ходатайств и заявлений, поданных заявителем в инициативном порядке	
1. Общие положения	368
2. Рассмотрение ходатайств, связанных с установлением конвенционного приоритета	
2(1) Ходатайство об установлении конвенционного приоритета	370
2(2) Ходатайство о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет	374
2(3) Ходатайство о признании права конвенционного приоритета	379
3. Рассмотрение ходатайств о внесении изменений в документы заявки	383
3(1) Ходатайство о внесении изменений в документы заявки – описание изобретения, формулу изобретения, чертеж(и), реферат	385
3(2) Ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением имени автора, имени или наименования заявителя, представителя заявителя, адреса	391
3(3) Ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с передачей права на получение патента другому лицу	395
3(4) Ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с переходом права в порядке универсального правопреемства (реорганизация заявителя – юридического лица, наследование).	400
3(5) Ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче	403

патента в связи с изменением состава авторов	
3(6) Ходатайство об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки	407
4. Рассмотрение ходатайств, касающихся продления и восстановления пропущенных процедурных сроков	
4(1) Ходатайство о продлении срока представления запрашиваемых документов	410
4(2) Ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрашиваемых документов	417
5. Рассмотрение ходатайств и заявлений, связанных с уплатой пошлин	
5(1) Ходатайство о предоставлении права на освобождение от уплаты патентных пошлин или их уплату в уменьшенном размере	423
5(2) Ходатайство о зачете средств, поступивших в уплату патентной пошлины, или излишне уплаченной суммы патентной пошлины	426
5(3) Ходатайство о возврате средств, поступивших в уплату патентной пошлины, или излишне уплаченной суммы патентной пошлины	429
5(4) Заявление с обязательством заключить договор об отчуждении патента	432
6. Рассмотрение иных ходатайств и заявлений	
6(1) Ходатайство о рассмотрении заявки с участием заявителя	436
6(2) Заявление об отзыве заявки	438
6(3) Заявление о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель, в заявку на промышленный образец	442
6(4) Ходатайство о публикации сведений о заявке ранее установленного законодательством Российской Федерации срока	448
Часть III. Выдача дубликата патента на изобретение	453
Часть IV. Проверка уплаты пошлин	
1. Общие требования	461
2. Пошлины, уплачиваемые за совершение юридически значимых действий	463

3. Порядок и сроки уплаты пошлин	467
4. Определение размера пошлины	469
5. Проверка уплаты пошлин	471
6. Порядок и основания освобождения от уплаты пошлин или их уплаты в уменьшенном размере	481
7. Основания для возврата пошлин	494

Список основных нормативных актов и используемые сокращения

Парижская конвенция – Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.

Договор о патентной кооперации – Договор о международной патентной кооперации, подписанный в г. Вашингтон 19 июня 1970 г., пересмотренный 2 октября 1979 г., измененный 3 февраля 1984 г. и 3 октября 2001 г.

Евразийская патентная конвенция – Евразийская патентная конвенция, подписанная в г. Москве 9 сентября 1994 г.

Будапештский договор – Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры, подписанный в г. Будапеште 28 апреля 1977 года.

Кодекс – Гражданский кодекс Российской Федерации

Закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ – Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»

Закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ – Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»

Закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ – Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ – Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

Закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ – Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»

Закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ – Федеральный закон от 1

июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»

Закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ – Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных»

Закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Закон от 6 апреля 2015 г. № 82-ФЗ – Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ»

Положение о пошлинах – постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора»

Постановление Правительства от 24 декабря 2007 г. № 928 – постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 928 «О порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну»

Постановление Правительства от 18 ноября 2013 г. № 1039 – постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»

Постановление Правительства от 5 октября 1999 г. № 1122 – постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 г. № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны»

Постановление Правительства от 19 декабря 2003 г. № 763 – постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий»

Постановление Правительства от 25 июня 2012 года № 634 – постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»

Указ Президента от 15 октября 1992 г. № 1235 – Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»

Инструкция (утв. постановлением № 1122) – Инструкция о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений ветерана Великой Отечественной войны, утвержденная постановлением Правительства от 5 октября 1999 г. № 1122

Инструкция (утв. постановлением № 763) – Инструкция о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверения ветерана боевых действий, утвержденная постановлением Правительства от 19 декабря 2003 г. № 763

Регламент – Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата (утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 315)

Правила – Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации

от 25 мая 2016 г. № 316)

Требования – Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316)

Порядок-1 – Порядок и условия проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316

Порядок-2 – Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316

Порядок-3 – Порядок и сроки информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316

МПК – Международная патентная классификация, принятая Страсбургским соглашением о Международной патентной классификации от 24 марта 1971 г.

Совет по качеству – Совет по качеству Федеральной службы по интеллектуальной собственности (учрежден приказом Роспатента от 18.03.2016 № 38)

Роспатент – Федеральная служба по интеллектуальной собственности

ФИПС – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности»

ГУ – государственная услуга по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата

Введение

Нормы подзаконных актов

Настоящее Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата (далее – Руководство) разработано в целях методического обеспечения процесса предоставления ГУ Роспатентом в условиях действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление ГУ, в том числе Регламента, Правил, Требований, Положения о пошлинах, а также в целях обеспечения единообразной практики применения указанных актов в практике предоставления ГУ.

п. 9
Регламента

В Руководстве отражены сложившиеся подходы по рассмотрению заявок на изобретение, а также подходы, формирование которых начато с 2014 года в связи с изменениями, внесенными в часть четвертую Кодекса.

Положения Руководства носят рекомендательный характер.

Руководство адресовано работникам Роспатента и ФИПС, к компетенции которых относятся вопросы предоставления ГУ (далее – эксперты).

Руководство может быть использовано другими специалистами в области интеллектуальной собственности, в том числе патентоведами, патентными поверенными и другими представителями заявителей при ведении дел с Роспатентом в связи с предоставлением ГУ, преподавателями права интеллектуальной собственности, а также авторами изобретений и заявителями.

Руководство состоит из четырех частей и тринадцати разделов:

Часть I. Общие положения.

Часть II. Государственная регистрация изобретения и выдача патента на изобретение.

Раздел I. Прием и регистрация заявки на изобретение.

Раздел II. Формальная экспертиза.

Раздел III. Проведение информационного поиска по ходатайству заявителя или третьих лиц, предоставление сведений о его результатах.

Раздел IV. Рассмотрение ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу.

Раздел V. Экспертиза по существу. Общие положения. Проверка соответствия изобретения требованиям законодательства Российской Федерации и условиям патентоспособности.

Раздел VI. Экспертиза по существу. Приоритет.

Раздел VII. Экспертиза по существу. Информационный поиск.

Раздел VIII. Экспертиза по существу. Запросы, уведомления. Рассмотрение дополнительных материалов.

Раздел IX. Экспертиза по существу. Решения.

Раздел X. Публикация сведений о заявке на изобретение в официальном бюллетене Роспатента.

Раздел XI. Публикация отчета об информационном поиске в официальном бюллетене Роспатента.

Раздел XII. Государственная регистрация изобретения в Государственном реестре, публикация сведений о выдаче патента в официальном бюллетене Роспатента, выдача патента.

Раздел XIII. Рассмотрение ходатайств и заявлений, поданных заявителем в инициативном порядке.

Часть III. Выдача дубликата патента на изобретение.

Часть IV. Проверка уплаты пошлин.

В каждом из Разделов, касающихся административных процедур, обобщены положения, относящиеся к административным процедурам, содержащиеся соответственно в Регламенте, Правилах и Требованиях, и даны рекомендации по выполнению процедур, базирующиеся на положениях подзаконных нормативных актов.

Содержательное наполнение каждого из разделов дает цельное представление о том, какие подходы применяются при проверке соблюдения требований законодательства, регламентирующего предоставление правовой охраны изобретениям, в том числе при проверке соблюдения формальных требований к документам, необходимым для предоставления государственной услуги, при оценке патентоспособности заявленного изобретения, в случае реализации заявителем инициатив, связанных с подачей ходатайств и заявлений, предусмотренных Кодексом.

Положения Руководства базируются на Кодексе, Положении о пошлинах, Регламенте, Правилах, Требованиях, сложившейся в Роспатенте и ФИПС практике предоставления ГУ.

При разработке Руководства было использовано в части, не противоречащей Кодексу, Регламенту, Правилам и Требованиям, Руководство по экспертизе заявок на изобретения, утвержденное приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87, применявшееся в условиях действия Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретения, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Минюсте России 20 февраля 2009 г. № 13413.

При разработке Руководства приняты во внимание практика экспертизы, сложившаяся в ФИПС, практика рассмотрения споров по оспариванию решений Роспатента, принятых по заявкам на изобретения, и выданных патентов в Суде по интеллектуальным правам и в Роспатенте, а также решения Совета по качеству Роспатента.

Текст Руководства размещен на официальном сайте Роспатента (адрес: <http://www.rupto.ru>) и официальном сайте ФИПС (адрес: <http://www.fips.ru>).

Руководство будет периодически пополняться примерами из практики Совета по качеству Роспатента, решений Суда по интеллектуальным правам и обновляться по мере внесения изменений в Кодекс, Регламент, Правила, Требования, Положение о пошлинах, а также в связи с потребностями практики.

Предложения по совершенствованию Руководства будут приняты во внимание при его обновлении, если их направить по почтовому адресу: Роспатент, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация или по адресу электронной почты Роспатента rospatent@rupto.ru либо ФИПС fips@rupto.ru.

Часть I. Общие положения

Орган, предоставляющий ГУ

1. ГУ предоставляется Роспатентом с привлечением подведомственного ему ФИПС для проведения подготовительных работ в целях осуществления Роспатентом юридически значимых действий в рамках предоставления ГУ.

Предоставление ГУ в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Регламентом не предусмотрено.

**Нормы Кодекса,
законов и
подзаконных актов**

п.п. 9, 10, 28, 46
Регламента

Структура ГУ

2. ГУ состоит из двух самостоятельных частей:

- государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение (далее – ГУ по выдаче патента);
- государственной услуги по выдаче дубликата патента на изобретение (далее – ГУ по выдаче дубликата патента).

п. 2 Регламента

Круг заявителей

3. Заявителями для предоставления ГУ по выдаче патента являются лица, имеющие право на получение патента:

- автор изобретения (коллектив авторов – соавторы);
- правопреемник автора (соавторов) изобретения (иное физическое или юридическое лицо), к которому право на получение патента переходит в случаях и по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору;
- правопреемники лиц, к которым право на получение

ст. 1347,
п. 1 ст. 1348,
подпункты 1, 2
ст. 1357, 1370,
1371, 1373
Кодекса,
п. 2 Регламента

патента переходит в случаях и по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, по договору либо по государственному или по муниципальному контракту, в том числе Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик.

4. Заявителем для предоставления ГУ по выдаче дубликата патента является патентообладатель. п. 2 Регламента

Документы, необходимые для получения ГУ

5. Для получения ГУ по выдаче патента заявитель должен подать в Роспатент (ФИПС) документы, необходимые для предоставления этой ГУ (далее – документы заявки). ст. 1374, п. 2 ст. 1375 Кодекса, п.п. 17, 19 Регламента,

К документам заявки относятся:

1) заявка:

- заявление о выдаче патента на изобретение (далее - заявление о выдаче патента) с указанием автора изобретения и заявителя – лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них; п.п. 1 – 3 Правил, п. 2 Требований

- описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

- формула изобретения, ясно выражающая его сущность и полностью основанная на его описании;

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

- реферат;

2) прилагаемые к заявке документы, если их представление требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) исправленные и недостающие документы заявки, дополнительные материалы к заявке, ходатайства, заявления, которые в предусмотренном Правилами и Регламентом порядке заявитель вправе представить в Роспатент (ФИПС) в

процессе производства по заявке по собственной инициативе.

К документам заявки при ее подаче может быть приложено заключение созданной в установленном порядке соответствующей комиссии заявителя по защите государственной тайны об отсутствии в заявке сведений, составляющих государственную тайну.

6. Документы заявки должны представляться в Роспатент (ФИПС) по каждой заявке в отдельности.

7. Для получения ГУ по выдаче дубликата патента заявитель должен подать в Роспатент (ФИПС) ходатайство о выдаче дубликата патента и другие документы, необходимые для совершения юридически значимых действий в процессе предоставления ГУ по выдаче дубликата патента.

Ходатайство о выдаче дубликата патента подается после выдачи патента в случае утраты оригинала или его порчи.

Представление документов заявки, ходатайства в Роспатент (ФИПС)

8. Документы заявки, ходатайство о выдаче дубликата патента могут быть поданы заявителем в Роспатент (ФИПС):

- путем личного обращения заявителя (его представителя) непосредственно в Роспатент (ФИПС), т.е. путем сдачи заявки, иных документов в окно приема документов Роспатента (ФИПС);

- отправлением через организацию почтовой связи;

- с использованием факса;

- через официальный сайт Роспатента (ФИПС) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также – интернет-сайт Роспатента (ФИПС)) с использованием информационных систем ФИПС;

- с использованием федеральной государственной

п. 2 Правил, утв. постановлением от 24 декабря 2007 г. № 928

п. 1 Правил

п. 18 Регламента, подпункт 22 п. 3, п. 15 Правил

п. 21 Регламента, п.п. 16, 19 Правил

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявитель вправе по своему усмотрению воспользоваться любым из указанных способов представления (подачи) заявки и иных документов.

В случае представления документов заявки, ходатайства о выдаче дубликата патента по факсу их оригиналы должны быть представлены в течение одного месяца со дня поступления в Роспатент (ФИПС) документов заявки (ходатайства) по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим представленные по факсу документы. При соблюдении этого условия датой поступления документов заявки (ходатайства) считается день их поступления по факсу.

Если оригиналы документов заявки (ходатайства) представлены с нарушением этого условия или они не идентичны документам, поступившим по факсу, датой поступления документов заявки (ходатайства) считается день поступления их оригиналов, а документы заявки (ходатайства), представленные по факсу, не рассматриваются.

Если документы, представленные по факсу, либо какая-то их часть не получены или не читаемы, то датой поступления неполученных или нечитаемых прилагаемых к заявке документов считается день поступления соответствующих оригиналов.

Регистрация документов заявки (ходатайства), представленных по факсу, осуществляется после поступления ее (его) оригинала при отсутствии оснований для отказа в приеме оригинала.

Подача в электронной форме

9. Документы заявки, ходатайство о выдаче дубликата патента могут быть представлены в электронной форме.

В случае представления заявителем документов заявки (ходатайства) с использованием интернет-сайта Роспатента

п.п. 7, 8, 22, 47 – 52
Регламента

(ФИПС) или ЕПГУ документы заявки (ходатайство) должны представляться в соответствии с техническими требованиями к подаче документов (ходатайства) через интернет-сайт Роспатента или ЕПГУ.

Технические требования к подаче документов заявки (ходатайства) через интернет-сайт Роспатента (ФИПС) или ЕПГУ приведены на интернет-сайтах Роспатента, ФИПС.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме используются классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением электронной подписи (далее – ЭП) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Виды электронных подписей, использование которых допускается при обращении за получением государственных услуг, и порядок их использования установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Для подачи документов заявки (ходатайства) в электронной форме необходимо получить сертификат усиленной квалифицированной ЭП в удостоверяющем центре, включенном в Перечень уполномоченных удостоверяющих центров единой системы удостоверяющих центров, сформированный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Перечень УЦ ЕС УЦ).

Информация о порядке получения сертификата ЭП в удостоверяющем центре, включенном в Перечень УЦ ЕС УЦ, в том числе в Удостоверяющем центре ФИПС, а также о процедурах электронной подачи заявок, электронного взаимодействия с заявителем размещается на ЕПГУ и на интернет-сайте ФИПС в разделе «Электронное взаимодействие с заявителями».

Сведения об удостоверяющих центрах, включенных в Перечень УЦ ЕС УЦ, размещаются на Едином портале

государственных услуг и по адресу <http://www.reestr-pki.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Представление заявки, иных документов, необходимых для предоставления ГУ в электронной форме, осуществляется с учетом положений Правил и Требований к документам заявки.

Если заявление о выдаче патента подается в электронной форме, требования к заполнению заявления при его подаче в электронной форме совпадают с требованиями к заполнению заявления, представляемого на бумажном носителе, за исключением требований к оформлению подписи.

Заявление в электронной форме подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП).

При подаче заявки в электронной форме законным представителем заявителя к заявлению о выдаче патента прикрепляется электронный образ документа, подтверждающего полномочия законного представителя.

При подаче заявки в электронной форме с приложением, которое должно быть подписано лицом, не являющимся заявителем, указанное приложение оформляется в виде документа в электронной форме, подписанного ЭП этого лица. При представлении заявления о выдаче патента в электронной форме просьба автора не упоминать его в качестве такового при публикации сведений о выдаче патента представляется в виде отдельного электронного документа, подписанного ЭП автора, и прикрепляется к заявлению с его указанием в графе заявления «Перечень прилагаемых документов».

Если приложение оформлено в виде электронного образа этого документа, дополнительно представляется его оригинал или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты и схема предоставления ГУ

11. Подача заявителем заявки в Роспатент (ФИПС) и ее

п. 50 Регламента,
подпункт 3 п. 2
Правил,
п.п. 15, 23
Требований

ст. 1374 Кодекса,

прием является основанием для предоставления ГУ по выдаче патента.

Основания для отказа в предоставлении ГУ нормативными актами не предусмотрены.

Если заявка принята, т.к. при приеме не выявлены основания для отказа в приеме, предусмотренные Правилами, ГУ должна быть предоставлена.

12. Однако предоставление ГУ по выдаче патента не всегда завершается выдачей патента.

Результатами предоставления ГУ по выдаче патента являются:

1) государственная регистрация изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации (далее – Государственный реестр), выдача патента и публикация сведений о выдаче патента в официальном бюллетене Роспатента;

2) принятие и направление заявителю одного из следующих решений:

- об отказе в выдаче патента на изобретение;

- о признании заявки отозванной;

- об удовлетворении заявления заявителя об отзыве заявки;

- об удовлетворении заявления заявителя о преобразовании заявки на изобретение в заявку на выдачу патента на полезную модель (далее – заявка на полезную модель);

- об удовлетворении заявления заявителя о преобразовании заявки на изобретение в заявку на выдачу патента на промышленный образец (далее – заявка на промышленный образец).

13. ГУ по выдаче патента состоит из следующих административных процедур:

1) прием и регистрация заявки;

2) проверка уплаты пошлины и формальная экспертиза заявки;

3) проведение информационного поиска по заявке по ходатайству заявителя или третьих лиц, предоставление

п.п. 17, 26, 28
Регламента,
п.п. 17, 18, 21
Правил

п. 12 Регламента

Раздел III
Регламента,
п. 53 Регламента

сведений о его результатах (в случае подачи такого ходатайства);

4) рассмотрение ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу;

5) экспертиза заявки по существу;

6) публикация сведений о заявке в официальном бюллетене Роспатента;

7) публикация отчета об информационном поиске;

8) рассмотрение ходатайств и заявлений, поданных заявителем по собственной инициативе в процессе предоставления ГУ по выдаче патента (в случае подачи таких ходатайств и заявлений);

9) государственная регистрация изобретения в Государственном реестре, публикация сведений о выдаче патента в официальном бюллетене Роспатента и выдача патента.

14. Подача заявителем ходатайства о выдаче дубликата патента и его прием является основанием для предоставления ГУ по выдаче дубликата патента.

Основания для отказа в предоставлении ГУ по выдаче дубликата патента нормативными актами не предусмотрены.

Если ходатайство о выдаче дубликата принято, т.к. при приеме не выявлены основания для отказа в приеме, предусмотренные Правилами для заявки и применимые для ходатайства о выдаче дубликата патента, ГУ по выдаче дубликата патента должна быть предоставлена.

15. ГУ по выдаче дубликата патента состоит из следующих административных действий:

1) прием и регистрация ходатайства о выдаче дубликата патента;

2) проверка уплаты пошлины за выдачу дубликата патента;

3) рассмотрение ходатайства о выдаче дубликата патента;

4) рассмотрение представленных заявителем в связи с уведомлением Роспатента (ФИПС) исправленных или недостающих документов;

п.п. 18, 28, 223
Регламента,
подпункт 22 п. 3,
п. 17 Правил

п. 224 Регламента,
п. 111 Правил

5) подготовка сведений, необходимых для внесения в Государственный реестр записи о выдаче дубликата патента, для публикации сведений о выдаче дубликата патента, для изготовления дубликата патента, и внесение сведений в Государственный реестр, официальная публикация сведений о выдаче дубликата патента, изготовление дубликата патента, выписки из Государственного реестра со сведениями об изменениях, внесенных в патент;

б) выдача дубликата.

16. Результатами предоставления ГУ по выдаче дубликата патента являются:

- внесение сведений о выдаче дубликата патента в Государственный реестр, выдача дубликата патента и публикация сведений о выдаче дубликата патента в официальном бюллетене Роспатента;

- принятие решения об отказе в удовлетворении ходатайства о выдаче дубликата патента и направление патентообладателю уведомления об отказе в выдаче дубликата патента.

17. Блок-схема предоставления государственной услуги приложена к Регламенту.

Сроки предоставления ГУ

18. Максимальные (предельные) сроки предоставления ГУ установлены Регламентом.

Максимальный срок предоставления ГУ по выдаче патента составляет двадцать два месяца в случае, если заявка составлена в полном соответствии с требованиями нормативных актов и в процессе предоставления ГУ у заявителя не запрашиваются уплата пошлины, исправленные и (или) недостающие документы, дополнительные материалы, заявителем не подаются ходатайства, заявления.

Если по заявке ведется переписка, предельный срок соответственно возрастает.

п. 12,
подпункт 2 п. 241
Регламента

п. 53 Регламента,
Приложение
к Регламенту

п.п. 13, 14, 71
Регламента,
п.п. 4 - 7 Правил,
утв. постановлением
от 24 декабря 2007 г.
№ 928

Приостановление предоставления ГУ по выдаче патента допускается:

- на срок, указанный в судебном акте, предусматривающем обеспечительные меры в отношении изобретения, или на срок, необходимый для исполнения такого акта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- на срок до принятия решения по заявке другого заявителя с более ранней датой приоритета, в которой раскрыто изобретение, идентичное заявленному (приостановление осуществляется по согласованию с заявителем).

Кроме того, приостановление предоставления ГУ также осуществляется на срок проведения проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну, в случае необходимости проведения такой проверки представителями и комиссией компетентного органа, наделенного полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне.

19. Срок предоставления ГУ по выдаче дубликата патента составляет два месяца и три недели.

Этот срок также может быть увеличен в случае необходимости запрашивания у заявителя каких-либо документов или уплаты пошлины.

Приостановление предоставления ГУ по выдаче дубликата патента допускается:

- на срок, указанный в судебном акте, предусматривающем обеспечительные меры в отношении изобретения, или на срок, необходимый для исполнения такого акта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Срок выдачи (направления) Роспатентом (ФИПС) патента заявителю составляет пять рабочих дней с даты публикации сведений о выдаче патента в официальном бюллетене Роспатента.

Срок выдачи (направления) иных документов ФИПС

п.п. 13, 14
Регламента

п. 15 Регламента

заявителю, являющихся результатом предоставления государственной услуги, составляет пять рабочих дней с даты, указанной на соответствующем документе (даты регистрации документа в ФИПС).

Делопроизводство в Роспатенте (ФИПС)

21. При ведении делопроизводства по заявке (ходатайству о выдаче дубликата патента) в Роспатенте (ФИПС) применяются следующие правила.

Делопроизводство в Роспатенте (ФИПС) ведется на русском языке.

Переписка с заявителем или его представителем ведется по каждой заявке в отдельности.

При проверке соблюдения срока, установленного для направления заявителем материалов в процессе производства по заявкам, срок считается соблюденным, если в последний день установленного срока указанные материалы представлены непосредственно в Роспатент (ФИПС) или сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока.

Если последний день срока направления заявителем материалов 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.

Представительство

22. Любое действие представителя заявителя или лица, обладающего полномочиями в соответствии с законодательством, действующего от имени заявителя, по отношению к Роспатенту имеет те же последствия, что и действия заявителя по отношению к Роспатенту, так же как и любое действие Роспатента, осуществленное по отношению к представителю заявителя или лицу, обладающему полномочиями в соответствии с законодательством, имеет те

ст. 3 Закона
от 1 июня 2005 г.
№ 53-ФЗ,
ст. 190 – 194
Кодекса,

п. 1 ст. 182
Кодекса

же последствия, что и действия Роспатента по отношению к заявителю.

Представитель по доверенности

23. Для подачи заявки, ходатайства о выдаче дубликата патента, ведения переписки по заявке после ее подачи и осуществления иных действий при рассмотрении заявки заявитель может назначить представителя: патентного поверенного или иного представителя.

п. 1 ст. 1247
Кодекса

24. Патентный поверенный вправе вести дела с Роспатентом (ФИПС) в качестве представителя гражданина, постоянно проживающего за пределами территории Российской Федерации, или иностранного юридического лица в пределах специализации патентного поверенного, указанной в Реестре патентных поверенных Российской Федерации.

п. 2 ст.1247
Кодекса,
п.п. 4, 7 статьи 7
Закона
от 30 декабря 2008 г.
№ 316-ФЗ

Сведения о патентных поверенных Российской Федерации размещены на интернет-сайте Роспатента.

25. Доверенность, выданная представителю, не являющемуся патентным поверенным, в том числе в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом.

ст. 185, ст. 185.1,
п. 3 ст. 187
Кодекса,
подпункт 3 п. 2
Правил

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром

(начальником) этих частей, соединений, учреждений или заведений;

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, не являющегося патентным поверенным, на ведение дел с Роспатентом (ФИПС), а также доверенность, выданная в порядке передоверия, представляется в Роспатент (ФИПС).

Одна доверенность может относиться к нескольким заявкам одного и того же заявителя. В таком случае по одной из заявок представляется оригинал доверенности, а по каждой из остальных заявок – копия доверенности. При представлении копии такой доверенности заявитель уведомляет Роспатент о номере заявки, в деле которой находится ее оригинал.

26. Доверенность, выданная патентному поверенному, не требует нотариального удостоверения, за исключением случаев выдачи доверенности в порядке передоверия и выдачи доверенности патентному поверенному, не имеющему специализации «изобретение».

Доверенность, оформленная на территории другого государства в соответствии с его национальным законодательством, может быть использована для подтверждения полномочий российского патентного поверенного или иностранного патентного поверенного, в случаях, предусмотренных международными соглашениями Российской Федерации, на ведение дел с Роспатентом от имени иностранного заявителя.

п. 3 ст. 187
п. 2 ст. 1247
Кодекса,
п.п. 1 и 2 ст. 4
Закона
от 30 декабря 2008 г.
№ 316-ФЗ,
подпункт 3 п. 2
Правил

Если сведения, приведенные в доверенности, выданной на территории иностранного государства, вызывают сомнения в их достоверности или выявлены разночтения, то может быть потребовано соответствующее удостоверение доверенности, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых является Российская Федерация и соответствующее государство.

Патентный поверенный представляет доверенность по запросу Роспатента, который направляется при наличии обоснованных сомнений относительно полномочий патентного поверенного.

Патентный поверенный обязан представить оригинал доверенности (ее нотариально заверенную копию) по запросу Роспатента (ФИПС).

Оригинал доверенности возвращается Роспатентом (ФИПС) патентному поверенному.

Копия оригинала доверенности, выданной патентному поверенному, заверенная ответственным должностным лицом подразделения Роспатента (ФИПС), осуществляющим производство по заявке (ходатайству), приобщается к делу заявки.

Доверенность, выданная патентному поверенному, не зарегистрированному в качестве такового по специализации «изобретение» в Реестре патентных поверенных, требует нотариального удостоверения и представления в Роспатент для подтверждения полномочий такого представителя в случае ведения им дел, связанных с государственной регистрацией изобретения и выдачей патента на изобретение, его дубликата.

27. Если доверенность представлена не на русском языке, к ней прилагается перевод на русский язык. Перевод не требует нотариального заверения.

п. 2 ст. 4
Закона
от 30 декабря 2008 г.
№ 316-ФЗ,
подпункт 4 п. 2
Правил

28. В случае досрочного прекращения полномочий представителя заявителя, указанных в доверенности,

подпункт 3 п. 2
Правил

заявитель подает в Роспатент соответствующее уведомление.

Уведомление, поступившее от нового представителя и не подтвержденное личной просьбой заявителя об отмене имеющейся в заявке доверенности, не является основанием для прекращения полномочий представителя по заявке, уполномоченного на ведение дел ранее. Уведомление о досрочном прекращении полномочий может содержаться в доверенности, выданной новому представителю.

29. В случае наделения патентного поверенного или иного представителя заявителя полномочием отзыва заявки это полномочие должно быть оговорено в доверенности отдельно.

В связи с этим к заявлению об отзыве заявки должна быть приложена доверенность, выданная заявителем представителю, в том числе являющемуся патентным поверенным, или ее заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия в случае, если заявление подано представителем заявителя и при подаче заявки выданная ему доверенность не была представлена.

Законный представитель

30. В качестве представителя заявителя – физического лица, действующего без доверенности, дела с Роспатентом может вести законный представитель: родитель, усыновитель, опекун несовершеннолетнего лица в возрасте до 14 лет, опекун недееспособного лица.

Несовершеннолетнее лицо в возрасте от 14 до 18 лет может подать заявку самостоятельно, без согласия законных представителей.

31. В случае если законным представителем заявителя является родитель, законность представительства должна быть подтверждена свидетельством о рождении ребенка, содержащим сведения о законном представителе заявителя, выданным органом записи актов гражданского состояния.

В Роспатент (ФИПС) представляется надлежаще

подпункт 14 п. 3
Правил

п. 2 ст. 26,
п. 1 ст. 28,
п. 2 ст. 29
Кодекса

ст. 17 Закона
от 15 ноября 1997 г.
№ 143-ФЗ,
подпункт 3 п. 2
Правил

заверенная копия свидетельства о рождении ребенка в виде приложения к заявлению о выдаче патента на изобретение в случае подачи заявления представителем заявителя, являющимся его родителем.

32. В случае если законным представителем заявителя является усыновитель, законность представительства должна быть подтверждена свидетельством об усыновлении, содержащим сведения о законном представителе заявителя, выданным органом записи актов гражданского состояния.

В Роспатент (ФИПС) представляется надлежаще заверенная копия свидетельства об усыновлении в виде приложения к заявлению о выдаче патента на изобретение в случае подачи заявления представителем заявителя, являющимся его усыновителем.

33. Законными представителями заявителей – недееспособных физических лиц могут являться опекуны. Допускается установление опеки по договору об осуществлении опеки (в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)). Договор об осуществлении опеки заключается органом опеки и попечительства с опекуном.

Документами, подтверждающими законность представительства, являются акт органа опеки и попечительства или договор об осуществлении опеки. В Роспатент (ФИПС) представляется надлежаще заверенная копия одного из указанных документов в виде приложения к заявлению о выдаче патента на изобретение в случае подачи заявления представителем заявителя, являющимся его опекуном.

34. При подаче заявки в электронной форме законным представителем заявителя к заявлению о выдаче патента прикрепляется электронный образ документа, подтверждающего полномочия законного представителя.

ст. 43 Закона
от 15 ноября 1997 г.
№ 143-ФЗ,
подпункт 3 п. 2
Правил

ст. 14, 16 Закона
от 24 апреля 2008 г.
№ 48-ФЗ,
подпункт 3 п. 2
Правил

подпункт 3 п. 2
Правил

35. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при выполнении работ по государственному контракту или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд ведение дел с Роспатентом без доверенности может осуществлять руководитель организации – государственного или муниципального заказчика, иное лицо, обладающее полномочиями выступать от имени этой организации в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

ст. 1373 Кодекса

36. От имени заявителя – юридического лица без доверенности может вести дела с Роспатентом руководитель юридического лица либо иное лицо, обладающее полномочиями выступать от имени юридического лица в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

ст. 53 Кодекса,

п. 27 Требований

Документ, необходимый для предоставления государственной услуги, рассматривается как подписанный уполномоченным лицом, если указаны его должность, подпись этого лица расшифрована с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии).

37. В случае обоснованной необходимости Роспатент (ФИПС) вправе запросить у заявителя документы, подтверждающие наличие соответствующих полномочий у лица, действующего без доверенности от имени заявителя. По запросу Роспатента документы представляются заявителем.

п. 2 ст. 1247

Кодекса

Компетенция экспертов

38. Подготовительные работы в целях осуществления Роспатентом юридически значимых действий, связанных с предоставлением ГУ, осуществляются работниками ФИПС, в первую очередь, государственными экспертами по интеллектуальной собственности (далее – эксперты).

п.п. 76, 83, 88, 92,

111, 141, 148, 151,

153, 155 Регламента,

п.п. 28, 98 Правил

К компетенции экспертов, осуществляющих административные действия, связанные с предоставлением

ГУ, относятся формальная экспертиза заявки на изобретение, экспертиза заявки по существу, включающая проведение по заявке информационного поиска, рассмотрение ряда заявлений и ходатайств, а также подготовка соответствующих документов, в том числе отчета о поиске, запросов, уведомлений и заключений, с учетом которых Роспатентом осуществляются юридически значимые действия, в том числе принимаются решения.

Эксперты должны руководствоваться в работе Кодексом, Регламентом, Правилами, Требованиями, Положением о пошлинах и другими нормативными правовыми актами, перечень которых размещен на официальном сайте Роспатента в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), настоящим Руководством, положения которого имеют рекомендательный характер.

Эксперты не должны пропускать допущенное заявителем невыполнение требований, предъявляемых к документам заявки, если недостатки оформления препятствуют проведению экспертизы по существу и принятию решения о выдаче патента, регистрации изобретения в Государственном реестре, публикации сведений о выдаче патента и выдаче патента, затрудняют в случае выдачи патента определение объема правовой охраны изобретения.

Вместе с тем замечания и предложения, связанные с рассмотрением заявки, приводимые в запросах, уведомлениях, подготавливаемых экспертами, должны быть полными (исчерпывающими), обоснованными, ясными, конструктивными.

39. При предоставлении ГУ эксперт не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения ГУ и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются обязательными для предоставления

п.п. 11, 25
Регламента

государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание».

Эксперт не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением ГУ;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Часть II. Государственная регистрация изобретения и выдача патента на изобретение

Раздел I.

Прием и регистрация заявки на изобретение

1. Прием поданной в Роспатент заявки на изобретение состоит в проверке отсутствия оснований для отказа в приеме заявки, предусмотренных Правилами.

**Нормы Кодекса
и подзаконных
актов**

п.п. 35, 54, 55
Регламента,
п. 17 Правил

2. Если основания для отказа в приеме не выявлены, заявка регистрируется, т.е. заявке присваивается регистрационный номер, который указывается совместно с датой поступления заявки на заявлении о выдаче патента, представленном заявителем.

п.п. 35, 60,
подпункт 1 п. 60,
подпункт 1 п. 62
Регламента,
п. 17 Правил

3. Срок приема и регистрации заявки в том случае, если заявка подана заявителем через окно приема документов Роспатента (ФИПС), не должен превышать пятнадцати минут. Максимальный срок передачи заявки на изобретение из подразделения, осуществляющего прием и регистрацию входящей корреспонденции, в подразделение, осуществляющее формальную экспертизу заявки, не должен превышать пять рабочих дней.

подпункт 3 п. 3,
п.п. 35, 57
Регламента,
п.п. 16, 19
Правил

Если заявка подана в Роспатент (ФИПС) отправлением через организацию почтовой связи, через ЕПГУ, то максимальный срок приема и регистрации заявки не должен превышать пять рабочих дней со дня ее поступления в Роспатент (ФИПС).

Регистрация заявки на изобретение, представленной по факсу, осуществляется после поступления ее оригинала и при отсутствии оснований для отказа в приеме заявки на изобретение с учетом порядка, изложенного в пункте 8 части I настоящего Руководства.

Прием заявки, подаваемой с использованием официального сайта Роспатента (ФИПС), осуществляется автоматически, заявка принимается в день подачи.

4. Информация о поступлении заявки размещается на интернет-сайте Роспатента (ФИПС) в разделе «Информационные ресурсы / Открытые реестры / Реестр заявок на выдачу патента на изобретение».

Если заявка поступила на бумажном носителе, максимальный срок размещения информации о поступлении заявки составляет 7 рабочих дней.

Если заявка поступила в электронной форме, максимальный срок размещения информации о поступлении заявки составляет 2 рабочих дня.

5. Заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявки с приложением копии первого листа заявления о выдаче патента, на котором должны быть указаны регистрационный номер заявки и дата поступления заявки.

подпункт 1 п. 61,
подпункт 1 п. 62
Регламента,
п. 18 Правил

Уведомление направляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки.

Информация о поданной заявке вводится в информационную систему ведения производства по заявке ФИПС.

Заявка передается из подразделения, осуществляющего прием и регистрацию заявки, в подразделение, осуществляющее проведение формальной экспертизы.

6. Принятая и зарегистрированная заявка возврату не подлежит.

п. 63 Регламента,
п. 20 Правил

7. В приеме и регистрации заявки Роспатент (ФИПС) отказывает, если в результате проверки установлено, хотя бы одно из следующих оснований для отказа в приеме, предусмотренных Правилами:

ст. 1374,
п. 2 ст. 1375
Кодекса,
п.п. 26, 60

1) заявка, представленная на бумажном носителе, не содержит заявления о выдаче патента, заявление не поддается прочтению или представлено не на русском языке, в заявлении не указан заявитель, его место нахождения или место жительства, либо адрес для переписки;

Регламента,
п. 17 Правил,
п. 13 Требований

2) документы заявки представлены на бумажном носителе, обработка которого невозможна по техническим причинам, связанным с состоянием бумажного носителя;

3) документы заявки представлены в электронной форме с нарушением требований к подаче заявки в электронной форме;

4) наличие грифа «коммерческая тайна» на документах заявки.

8. Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявки в Роспатент (ФИПС) направляется уведомление Роспатента (ФИПС) об отказе в приеме и регистрации заявки с указанием оснований для отказа, даты поступления непринятых документов, их входящего номера и количества поступивших, но непринятых листов.

Если основанием для отказа в приеме и регистрации заявки послужило наличие грифа «коммерческая тайна» на конверте, поступившем от заявителя, конверт, содержащий документы со сведениями о коммерческой тайне, возвращается заявителю без вскрытия в качестве приложения к уведомлению об отказе в приеме и регистрации заявки.

Если гриф «коммерческая тайна» обнаружен на документах после вскрытия конверта, к уведомлению об отказе в приеме и регистрации заявки прилагаются эти документы с конвертом.

9. Если заявка, поданная в электронной форме, несмотря на наличие оснований для отказа в приеме автоматически принята, заявителю в течение пяти дней со дня поступления заявки направляется уведомление об отказе в приеме и регистрации заявки, в котором заявитель уведомляется о том, что направленное автоматически уведомление о приеме заявки отзывается.

Кроме того, в уведомлении об отказе в приеме заявитель информируется о причинах отказа в приеме. Такими причинами при электронной подаче могут быть наличие грифа «коммерческая тайна», поступление документов, не поддающихся прочтению ввиду

подпункт 2 п. 61,
подпункт 2 п. 62,
п. 63 Регламента,
п.п. 17, 18 Правил

п.п. 35, 50, 60,
подпункт 2 п. 61,
п. 63 Регламента
п.п. 17, 18 Правил

технического сбоя, и т.п.

При этом заявителю даются разъяснения о том, что предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется с учетом положений Правил и Требований к документам заявки.

10. Непринятая заявка возврату не подлежит, за исключением корреспонденции, обозначенной заявителем как корреспонденция, содержащая сведения о «коммерческой тайне».

11. В случае отказа в приеме и регистрации заявки, дата поступления принятых, в том числе возвращенных заявителю в связи с наличием на них грифа «коммерческая тайна» документов, их входящего номера и количества листов фиксируется в журнале учета принятых документов.

п. 63 Регламента,
п. 20 Правил

подпункт 2 п. 62
Регламента

Раздел II. Формальная экспертиза

1. Содержание формальной экспертизы

1.1. Формальная экспертиза заявки на изобретение является частью административной процедуры, состоящей в проверке уплаты пошлины и проведении формальной экспертизы.

Административная процедура проверки уплаты пошлины и формальной экспертизы начинается после передачи зарегистрированной заявки на изобретение из подразделения, осуществляющего прием и регистрацию заявки, в подразделение, осуществляющее формальную экспертизу заявки на изобретение.

Административная процедура проверки уплаты пошлины и формальной экспертизы включает:

1) проверку уплаты пошлины за регистрацию заявки на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы или за регистрацию переведенной на национальную фазу международной заявки на изобретение, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации, и принятие решения по результатам формальной экспертизы;

2) проверку наличия документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 1 Требований к документам заявки и пунктами 1, 2 Правил, и соблюдения предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требований;

3) рассмотрение представленных заявителем по запросу Роспатента (ФИПС) исправленных или недостающих документов и (или) уведомлению Роспатента (ФИПС) о нарушении требования единства изобретения, если такие запрос или уведомление направлялись заявителю;

4) рассмотрение заявления об отзыве заявки, предусмотренного подпунктом 14 пункта 3 Правил, если

Нормы Кодекса и подзаконных актов

ст. 1384 Кодекса,
п.п. 64, 65, 81
Регламента,
п.п. 1, 2, 3, 21
Правил,
п.п. 1, 2
Требований

такое заявление подано заявителем;

5) рассмотрение заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец, предусмотренного подпунктом 15 пункта 3 Правил, если такое заявление подавалось заявителем.

К формальной экспертизе относятся административные действия 2 – 5, причем действие 3 осуществляется, если при подаче заявки представлены не все документы, необходимые для предоставления ГУ по выдаче патента, или представленные документы не соответствуют установленными требованиям, а действия 4 и 5 осуществляются по заявлению заявителя.

1.2. Предоставление правовой охраны изобретениям, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, т.е. секретным изобретениям, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной тайне, и не осуществляется в рамках настоящей ГУ, предусматривающей публикацию сведений о заявке на изобретение и о выдаче патента.

После приема и регистрации заявки в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения, связанные с государственной тайной, осуществляется проверка наличия в заявке на изобретение, поступившей в Роспатент (ФИПС), сведений, составляющих государственную тайну. Такая проверка не проводится, если при подаче к заявке было приложено заключение созданной в установленном порядке соответствующей комиссии заявителя по защите государственной тайны об отсутствии в заявке сведений, составляющих государственную тайну.

В случае, если будет установлено, что содержащиеся в заявке на изобретение сведения составляют государственную тайну, заявка засекречивается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о государственной тайне, и считается заявкой на секретное изобретение.

п. 2 ст. 1349,
ст.ст. 1401 – 1405
Кодекса,
п.п. 2, 3, 4 Правил,
утв. постановлением
от 24 декабря 2007 г.
№ 928

Проверка уплаты пошлины за регистрацию заявки на изобретение и за принятие решения по результатам формальной экспертизы

1.3. Формальная экспертиза заявки на изобретение начинается после завершения с положительным результатом проверки уплаты пошлины за регистрацию заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы (подпункт 1.1 приложения № 1 к Положению о пошлинах) или регистрацию переведенной на национальную фазу международной заявки на изобретение, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации, и принятие решения по результатам формальной экспертизы (подпункт 1.4 приложения № 1 к Положению о пошлинах).

Рекомендации по проверке уплаты пошлин приведены в части IV настоящего Руководства.

Если в результате проверки уплаты пошлины установлено, что пошлина уплачена в установленном порядке и в предусмотренном Положением о пошлинах размере на установленный счет для уплаты патентных пошлин, по заявке проводится формальная экспертиза.

Если в результате проверки уплаты пошлин установлено, что пошлины не уплачены в установленном порядке или в предусмотренном Положением о пошлинах размере на установленный счет для уплаты патентных пошлин, Роспатент принимает по заявке решение о признании заявки отозванной.

Решение о признании заявки отозванной по указанному основанию направляется заявителю не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения, указанной в решении.

2. Проверки, осуществляемые в ходе формальной экспертизы

2.1. Формальная экспертиза заявки на изобретение состоит в проверке наличия документов, необходимых для

п. 9 Положения о пошлинах, подпункты 1.1 и 1.4 приложения № 1 к Положению о пошлинах, п.п. 15, 69, 73, 94, подпункт 2 п. 97, п. 98 Регламента, п.п. 22, 24 Правил

п.п. 1, 2 ст. 1384 Кодекса,

предоставления ГУ по выдаче патента, их соответствия установленным требованиям и в установлении даты подачи заявки.

В ходе формальной экспертизы эксперт должен проверить:

- наличие документов, которые должна содержать заявка в соответствии с п. 2 ст. 1375 Кодекса, и их соответствие предъявляемым к ним требованиям, включая соответствие требованию единства изобретения (пункты 2.15-2.47 раздела II части II настоящего Руководства);

- наличие иных документов, предусмотренных п. 2 Правил, если они необходимы для предоставления ГУ по выдаче патента (пункты 2.48-2.14 раздела II части II настоящего Руководства);

- соблюдение заявителем установленного порядка подачи заявки (пункты 2.7-2.14 раздела II части II настоящего Руководства);

- соблюдение заявителем установленного порядка испрашивания конвенционного приоритета, в том числе наличие документов, подтверждающих право конвенционного приоритета, и их соответствие установленным требованиям (пункты 2.51-2.67 раздела II части II настоящего Руководства);

- правильность классифицирования изобретения в соответствии с Международной патентной классификацией (МПК), осуществленного заявителем, или осуществить классификацию изобретения, если она не сделана заявителем (пункты 2.68-2.72 раздела II части II настоящего Руководства);

п.п. 74, 77
Регламента,
п. 25 Правил

п.п. 2 - 4 ст. 1374,
п.п. 1 и 2 ст. 1375,
п. 4 ст. 1384
Кодекса,
п. 74 Регламента,
п. 25 Правил,
п. 2 Требований

п. 2 Правил

п. 1 ст. 1247,
п. 1 ст. 1374
Кодекса,
подпункт 4 п. 28
Правил

п.п. 1, 3 ст. 1382
Кодекса,
подпункт 2 п. 2,
подпункты 2 - 4 п. 3,
п.п. 5 и 25,
подпункт 7 п. 28
Правил

п. 77 Регламента,
п. 31 Правил

2.2. В ходе формальной экспертизы эксперт должен установить дату подачи заявки, руководствуясь Кодексом, Правилами, Регламентом и пунктами 3.1-3.3 раздела II части II настоящего Руководства.

п. 3 ст.1375,
п. 2 ст. 1384
Кодекса,
п. 77 Регламента,
п. 30 Правил

2.3. Формальная экспертиза проводится по заявке без анализа сущности изобретения.

п. 26 Правил

2.4. В ходе формальной экспертизы заявителю могут быть направлены уведомление о нарушении требования единства изобретения или запрос исправленных или недостающих документов по основаниям, предусмотренным Кодексом и Правилами и приведенным ниже (см. пункты 2.34-2.36, 4.1-4.2 раздела II части II настоящего Руководства соответственно).

п.п. 1, 2 ст. 1378,
п.п. 3, 4 ст.1384
Кодекса,
п.п. 78, 79, 81, 84
Регламента,
п.п. 27, 28, 29, 44
Правил

По поступившим в ответ на запрос исправленным или недостающим документам проводится проверка соблюдения срока представления ответа на запрос, наличия запрашиваемых документов и соответствия представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Требованиям.

При поступлении ответа на уведомление о нарушении требования единства изобретения проводится проверка соблюдения срока его представления и проверка, указано ли заявителем, в отношении какого изобретения (группы изобретений) должна быть осуществлена экспертиза заявки. Рассмотрение ответа заявителя на уведомление о нарушении требования единства изобретения осуществляется при проверке соблюдения требования единства, осуществляемой при проведении экспертизы по существу.

2.5. В ходе формальной экспертизы рассматриваются заявления, ходатайства, предусмотренные пунктом 3 Правил, если они поданы.

п.п. 53, 85, 89,
184 -201
Регламента,

Правила проверки заявлений, ходатайств, представленных заявителем в инициативном порядке в процессе формальной экспертизы, изложены в разделе XIII

п.п. 3, 28, 106 – 112
Правил

части II настоящего Руководства.

Срок проведения проверки на стадии формальной экспертизы

2.6. Проверка проводится в срок, не превышающий двух месяцев со дня подтверждения факта уплаты установленных пошлин в соответствии с Положением о пошлинах.

п. 75 Регламента, п.п. 22, 24, 27, 28, 32 Правил

Проверка соблюдения установленного порядка подачи заявки

2.7. Заявка на выдачу патента Российской Федерации на изобретение должна быть подана в Роспатент заявителем, либо его представителем, в частности патентным поверенным.

п. 1 ст. 1247, п. 1 ст. 1374

Кодекса,

п. 2 Регламента

При проверке соблюдения установленного порядка подачи заявки устанавливается, подана ли заявка на выдачу патента на изобретение надлежащим лицом: заявителем или его представителем.

При проверке принимаются во внимание приведенные в заявлении сведения о заявителе, сведения о полномочиях должностного лица, подписавшего заявление, сведения о назначении представителя, и их соответствие положениям Требований. При этом принимаются во внимание пункты 3, 22-37 части I настоящего Руководства.

Проверка сведений о заявителе

2.8. Заявитель – лицо, имеющее право на получение патента на изобретение в соответствии с Кодексом.

ст. 53, ст. 1357, п. 1 ст. 1374,

Лица, имеющие право на получение патента, указаны в пункте 3 части I настоящего Руководства.

ст. 1406 Кодекса, п.п. 19 – 22, 27

В соответствии с Кодексом представление документального подтверждения наличия права на получение патента при подаче заявки не требуется, поэтому при проведении экспертизы заявки на изобретение проверка наличия у лица, подавшего заявку, права на получение

Требований

патента не осуществляется. Вместе с тем возможна ситуация, когда правомерность указания заявителя в заявлении о выдаче патента на изобретение вызывает сомнения. Например, в случае, когда в заявлении о выдаче патента на изобретение указано, что изобретение создано при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, а в качестве заявителя указано физическое лицо, могут возникнуть сомнения в правомерности указания заявителя или в правомерности указания на то, что изобретение создано при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту. Как правило, в такой ситуации заявитель не указывает номер контракта.

От лица заявителя заявку вправе подать уполномоченное должностное лицо (см. пункты 35-36 части I настоящего Руководства). Сведения, подтверждающие право должностного лица выступать без доверенности от имени юридического лица – заявителя, могут быть получены в рамках межведомственного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.

Споры о праве на подачу заявки, о патентообладателе разрешаются в судебном порядке.

В практике экспертизы имеют место (крайне редко) случаи поступления в Роспатент (ФИПС) корреспонденции по заявке, свидетельствующей о наличии у заявителя конфликта (спора), связанного с правом на получение патента. В такой корреспонденции может содержаться утверждение, что ранее поступившие от имени заявителя в Роспатент (ФИПС) документы по заявке на самом деле заявителем не направлялись, и что ранее направленные документы не следует принимать во внимание. В таких случаях эксперту не следует осуществлять какие-либо действия по заявке без их согласования с руководителем отдела и, соответственно, с руководством Роспатента (ФИПС).

Проверка сведений о представителе

2.9. В качестве представителей могут выступать п.п. 1, 2 ст. 1247

представители по доверенности, в том числе патентные поверенные, законные представители.

Если международным договором Российской Федерации предусмотрено, ведение дел с Роспатентом может осуществляться непосредственно национальными заявителями такого государства и (или) их патентными поверенными.

При проверке соблюдения установленного порядка подачи заявки принимаются во внимание рекомендации, изложенные в пунктах 22-37 части I настоящего Руководства.

2.10. Если в качестве представителя заявителя назначен патентный поверенный, проверяется наличие в заявлении отметки о статусе представителя и указание регистрационного номера патентного поверенного.

Патентный поверенный представляет доверенность по запросу Роспатента, который направляется при наличии обоснованных сомнений относительно полномочий патентного поверенного (см. пункт 26 части I настоящего Руководства).

Например, может быть запрошена доверенность у патентного поверенного в случае, если

- в заявлении о выдаче патента на изобретение в качестве представителя в соответствующей графе указан патентный поверенный как работник патентной фирмы, в которой он работает, однако на дату проведения формальной экспертизы эксперту будет известно, что патентный поверенный больше не работает в данной фирме, а осуществляет свою деятельность самостоятельно или в штате другой патентной фирмы;

- в заявлении о выдаче патента на изобретение в качестве представителя в соответствующей графе указан один патентный поверенный, а заявление о выдаче патента на изобретение подписано другим патентным поверенным или запрошенные в ходе формальной экспертизы недостающие и исправленные документы заявки представлены другим патентным поверенным;

- эксперту будет известно, что заявитель по другим заявкам, поданным им же, высказывал претензии к выполнению тем же самым патентным поверенным своих профессиональных обязанностей как представителя, в том

Кодекса,
подпункт 3 п. 2
Правил,
п. 21 Требований

ст. 185, 185.1
Кодекса,
п.п. 1 и 2 ст. 4
Закона
от 30 декабря 2008 г.
№ 316-ФЗ,
подпункт 3 п. 2,
подпункт 4 п. 28
Правил,
п. 21 Требований

числе высказывал намерения поменять представителя.

Вместе с тем патентный поверенный вправе осуществлять свою деятельность как патентного поверенного в пределах специализации, указанной в Реестре патентных поверенных. На основании сведений, содержащихся в Реестре патентных поверенных, проверяется, зарегистрирован ли патентный поверенный по специализации «изобретение». Если патентный поверенный не зарегистрирован в отношении объекта «изобретение», проверяется наличие правильно оформленной и нотариально удостоверенной доверенности и соответствие действий такого представителя объему предоставленных ему полномочий. Если такая доверенность не представлена, она запрашивается.

2.11. Если заявителем назначен иной представитель, не являющийся патентным поверенным, также проверяется наличие правильно оформленной и нотариально удостоверенной доверенности и соответствие действий представителя объему предоставленных ему полномочий.

ст. 185, 185.1
Кодекса,
подпункт 3 п. 2,
подпункт 4 п. 28
Правил

2.12. Если вместо оригинала доверенности заявитель указывает номер заявки, в которой находится ее ранее представленный оригинал (заверенная копия), и представляет копию доверенности, проверяется наличие оригинала в указанном месте его нахождения.

подпункт 3 п. 2
Правил

2.13. Если заявка подана законным представителем заявителя, проверяется наличие документов, подтверждающих статус такого представителя и его право действовать без доверенности.

п. 1 ст. 182
Кодекса,
ст. 14, 15, 17, 43
Закона
от 15 ноября 1997 г.
№ 143-ФЗ,
ст. 14, 16 Закона
от 24 апреля 2008 г.
№ 48-ФЗ,
подпункт 3 п. 2
Правил

2.14. Если заявка подана лицом, уполномоченным выступать от имени юридического лица в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, проверяется наличие подтверждающих документов.

ст. 53 Кодекса

**Проверка наличия документов заявки,
предусмотренных пунктом 2 статьи 1375
Кодекса, и документов, прилагаемых к заявке,
необходимых для предоставления ГУ по выдаче
патента, и их соответствия предъявляемым к
ним требованиям, проверка соответствия
поданных заявителем в инициативном порядке
документов установленным требованиям**

2.15. Проверка наличия документов и их соответствия установленным требованиям состоит в проверке наличия документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 Кодекса, и в проверке их соответствия положениям законодательства Российской Федерации (в том числе Требованиям), и наличия документов, прилагаемых к заявке и предусмотренных пунктом 2 Правил, и их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации (в том числе Правил).

ст.ст. 185.1, 1374,
1375 Кодекса,
п.п. 17, 74
Регламента
п.п. 1, 2, 25
Правил,
п.п. 2 – 62
Требований

2.16. Раздел I Требований устанавливает общие требования, предъявляемые к оформлению всех документов заявки (так называемые технические требования), которые распространяются не только на первоначально поданные документы заявки, но и на исправленные документы заявки, представленные по запросу Роспатента (ФИПС).

Кроме того, Требования регламентируют правила, по которым должен составляться каждый отдельный документ заявки из числа документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 Кодекса.

2.17. В ходе формальной экспертизы эксперт должен проверить соответствие всех представленных документов

п.п. 2 – 62
Требований

заявки общим требованиям, предъявляемым к их оформлению, а затем проверить соответствие каждого отдельного документа заявки (заявления о выдаче патента; описания изобретения; формулы изобретения; чертежей, поясняющих сущность изобретения; реферата) предъявляемым к ним специальным требованиям.

Вместе с тем, следует отметить, что соответствие документов заявки на изобретение, в том числе описания изобретения, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, осуществляется при экспертизе заявки на изобретение по существу в рамках проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подраздел 2(б) раздела V части II настоящего Руководства).

Эксперту следует также принимать во внимание, что заявитель представляет чертежи, если они, по его мнению, необходимы для понимания сущности изобретения. В связи с этим отсутствие указанных документов в составе документов заявки не рассматривается на стадии формальной экспертизы как недостаток, который должен быть устранен. При этом вместо чертежей могут быть представлены иные материалы, поясняющие сущность изобретения, оформленные в виде графических изображений (схем, рисунков, графиков, эшор, осциллограмм и т.д.), фотографий и таблиц.

Аналогично, заявитель представляет документы заявки на машиночитаемом носителе по собственному желанию.

Однако если эти документы представлены, эксперт обязан проверить соответствие представленных документов установленным требованиям.

Рекомендации по проверке соответствия документов заявки предъявляемым к ним требованиям приведены ниже.

2.18. Проверка наличия документов, прилагаемых к заявке, проводится с применением Правил. При проведении

п. 2 Правил

этой проверки следует принимать во внимание, что эти документы должны быть приложены к заявке только в том случае, если они необходимы для предоставления ГУ по выдаче патента. Вопрос об их необходимости решается в каждом конкретном случае. Так, например, состав требуемых документов, необходимых для подтверждения права на представительство, решается в зависимости от того, кто является представителем заявителя по заявке (см. выше).

Рекомендации по проверке документов, прилагаемых к заявке, изложены ниже.

Проверка соответствия документов общим требованиям, включая наличие перевода

2.19. Если документы заявки представлены на бумажном носителе, проверяется требуемая комплектность документов.

Заявление о выдаче патента подается на русском языке в двух экземплярах.

Прочие документы заявки могут быть представлены на русском или ином языке.

Описание изобретения, формула изобретения, чертежи, реферат на русском языке представляются в Роспатент в двух экземплярах.

Описание изобретения, формула изобретения, чертежи, реферат на другом языке представляются в Роспатент в одном экземпляре с приложением их перевода на русский язык в двух экземплярах.

Документы, прилагаемые к заявке, а также ходатайства и заявления, поданные заявителем в инициативном порядке, и их перевод на русский язык, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре.

2.20. Проверяется наличие в заявке:

- выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, явным образом противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, к которым относятся, например, непристойные,

п. 2 ст. 1374
Кодекса,
подпункт 4 п. 2
Правил,
п. 3 Требований

п. 4 Требований,
п. 105 Правил

жаргонные или циничные слова, выражения или изображения, которые могут иметь такой смысл;

- документов, высказываний, сведений, явно не относящихся к заявленному изобретению.

При наличии указанных слов, выражений, изображений, документов, высказываний, сведений заявитель информируется в очередном направляемом заявителю документе формальной экспертизы о том, что данная информация будет изъята в случае публикации сведений о заявке и (или) о выдаче патента в официальном бюллетене Роспатента.

2.21. При проверке оценивается соответствие оформления документов заявки требованию возможности их репродуцирования в неограниченном количестве читабельных копий с использованием стандартных средств копирования или сканирования.

При выявлении нарушения требований к оформлению документов заявки заявителю направляется запрос исправленных документов. Основания для направления запроса исправленных документов приведены в пунктах 4.1-4.2 раздела II части II настоящего Руководства. В частности, основаниями для запроса исправленных документов могут являться наличие исправлений в документах заявки (зачеркиваний и (или) вписываний текста между строк и на полях, внесение исправленного текста поверх замазанного текста и тому подобное), смазанный шрифт.

2.22. Документы заявки также проверяются на их соответствие требованиям, касающимся начала каждого документа на отдельном листе, размещения текста документа на листе, формата, нумерации, используемого шрифта.

При выявлении нарушения требований к оформлению документов заявки заявителю направляется запрос исправленных документов. В частности, основаниями для запроса исправленных документов могут быть представление документов заявки в рукописном виде;

п. 7 Требований

п.п. 8, 9
Требований

оформление документов заявки на листе, формат которого больше или меньше установленного формата; выполнение текста мелким или крупным шрифтом; использование межстрочного интервала такого маленького размера, что строчки практически соприкасаются; отсутствие нумерации листов описания изобретения и невозможность установить очередность листов, в том числе в случае наличия большого количества листов (при наличии небольшого количества листов, в частности 2-3, отсутствие нумерации не является основанием для запроса исправленных документов).

Проверка заявления о выдаче патента

2.23. Заявление о выдаче патента Российской Федерации на изобретение (далее – заявление о выдаче патента) должно быть составлено по форме, представленной в приложении № 1 к Правилам.

Допускается представление заявления о выдаче патента по форме заявления, предусмотренной Административной инструкцией к Договору о патентной кооперации, если в нем будет содержаться указание на то, что заявитель желает, чтобы заявка рассматривалась как национальная, или к нему будет приложено сопроводительное письмо, содержащее такое указание.

Если формат графы заявления о выдаче патента, поданного на бумажном носителе, не позволяет разместить предусмотренные Требованиями сведения в этой графе, допускается приведение сведений по той же форме, что и в заявлении, на дополнительном листе с указанием в соответствующей графе заявления о выдаче патента: «см. продолжение на дополнительном листе».

2.24. Если в рамках административной процедуры приема и регистрации заявки принято заявление о выдаче патента, составленное не по форме, заявителю в запросе предлагается представить заявление, составленное по форме.

При этом при установлении даты подачи во внимание

подпункт 1 п. 1
Правил,
п.п. 14, 29
Требований

принимается первоначально представленное заявление.

2.25. В практике экспертизы имеют место случаи, когда в рамках административной процедуры приема и регистрации заявки в электронной форме автоматически принимается заявление о выдаче патента, составленное с недостатками, являющимися основанием для отказа в приеме заявки в соответствии с Правилами. Такими недостатками могут быть наличие грифа «коммерческая тайна», поступление документов, не поддающихся прочтению ввиду технического сбоя, неполное либо некорректное указание имени заявителя и т.п., если заявление принято автоматически. В этом случае в адрес заявителя автоматически направляется уведомление Роспатента (ФИПС) о приеме заявки и регистрации.

Если заявка с таким заявлением о выдаче патента передана в подразделение, к компетенции которого относится проверка уплаты пошлины за регистрацию заявки на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы и формальная экспертиза, указанная заявка возвращается в подразделение, осуществляющее прием и регистрацию заявок. Заявителю незамедлительно направляется уведомление об отказе в приеме и регистрации заявки. В этом уведомлении заявитель информируется о причинах отказа в приеме, об ошибочности уведомления о приеме и регистрации заявки, ранее направленного автоматически, и о том, что уведомление о приеме и регистрации заявки признано недействительным и отзывается.

2.26. Проверка соответствия заявления установленным требованиям состоит в пошаговой проверке соблюдения правил заполнения граф заявления, установленных пунктами 16-28 Требований.

В случае выявления несоответствия представленного заявления установленным требованиям имеются основания для запрашивания исправленного заявления о выдаче патента или его отдельных заменяющих листов. Основаниями для запроса исправленного заявления о

п. 17 Правил

выдаче патента или его отдельных заменяющих листов являются

- отсутствие предусмотренных требованиями сведений (например, не указаны идентификаторы заявителя, в том числе сведения о плательщике, если заявитель и плательщик являются одним лицом; отсутствие сведений о контракте, если в заявлении о выдаче патента содержится указание на то, что изобретение создано при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту; не указаны адреса места жительства авторов изобретения; отсутствует подпись заявителя или его представителя и др.);

- наличие противоречивых сведений в заявлении о выдаче патента (например, в качестве заявителя и плательщика указано одно лицо, однако имеется несоответствие в идентификаторах, указанных в разных графах заявления о выдаче патента);

- несоответствие сведений, приведенных в заявлении о выдаче патента, сведениям, приведенным в других документах заявки или прилагаемых документах (например, в заявлении о выдаче патента в качестве авторов указано два лица, а последняя страница описания изобретения содержит подписи трех авторов);

- наличие заведомо ложных сведений (например, указание заявителем в качестве автора изобретения первых лиц Российской Федерации, не являющихся авторами изобретения, что следует из указанной заявителем цели такого указания - для «гарантии выдачи патента» или «обеспечения ускорения выдачи патента»).

Проверка описания изобретения

2.27. Описание изобретения предназначено для раскрытия сущности изобретения. В связи с этим раскрытие изобретения в описании должно быть осуществлено заявителем с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Описание изобретения должно максимально полно соответствовать Требованиям, поскольку корректировка

подпункт 2 п. 2,
п. 3 ст. 1375,
п. п. 1, 2 ст. 1378
Кодекса,
п. 96 Правил,
п.п. 30 – 51
Требований

описания изобретения, представленного на дату подачи заявки, допускается без изменения заявки на изобретение по существу. Виды допустимой и недопустимой корректировки описания изобретения приведены в пункте 5.3 раздела II части II настоящего Руководства.

Описание изобретения является документом, имеющим значение для установления даты подачи заявки и при проведении экспертизы заявки по существу.

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

2.28. При проверке описания изобретения устанавливается, может ли представленный в качестве описания изобретения документ заявки быть признан таковым хотя бы внешне. Например, документ, внешне похожий на описание и озаглавленный заявителем как «Описание изобретения», но содержащий только указание на то, что заявленный в качестве изобретения сотовый телефон удобен в использовании, обладает гораздо лучшими характеристиками по сравнению с используемыми моделями и отличается использованием в нем новейших технологий, не может быть признан описанием изобретения ввиду отсутствия в нем соответствующих разделов и сведений, предусмотренных Требованиями. В этом случае запрашивается исправленный документ с соответствующими разъяснениями в отношении правил его составления. При этом заявитель в запросе должен быть проинформирован, что дата подачи заявки будет устанавливаться по дате, на которую будет представлено исправленное описание изобретения, необходимое для ее установления согласно положениям пункта 3 статьи 1375 Кодекса.

Кроме того, проверяется соответствие описания изобретения требованиям, предъявляемым к названию изобретения, указываемому в описании изобретения, а также соответствие описания изобретения тем требованиям, проверка которых не требует специальных знаний.

п.п. 31, 96 Правил
п. 30 Требований

Эксперту не следует требовать такой корректировки описания изобретения, которая может привести к изменению заявки на изобретение по существу (см. пункт 2 статьи 1378 Кодекса) или к изменению полноты раскрытия изобретения в описании изобретения. В частности, не следует требовать дополнения описания примерами осуществления изобретения. Если имеется необходимость в дополнении описания примерами, такие примеры следует запросить, однако заявителя следует уведомить, что представленные примеры будут приняты во внимание при экспертизе, но не будут включены в описание, с которым будет выдан патент и которое было представлено на дату подачи заявки.

Требования являются детальной инструкцией по составлению описания изобретения. Однако не все требования являются равнозначными с точки зрения последствий их невыполнения. Например, заявитель в соответствии с Требованиями должен указать в описании классификационный индекс изобретения в соответствии с МПК. Однако отсутствие индекса в описании не может служить самостоятельным основанием для направления запроса, т.к. окончательную классификацию осуществляет эксперт.

Основания для направления запроса исправленных документов приведены в пунктах 4.1-4.2 раздела II части II настоящего Руководства.

2.29. При проверке названия изобретения, которое в описании приводится после указания индекса(ов) рубрики МПК, устанавливается соответствие названия следующим требованиям:

1) название должно указывать на назначение изобретения, соответствовать его сущности и совпадать с названием изобретения, указанным в заявлении о выдаче патента;

2) название должно быть ясным, точным и лаконичным;

3) название должно излагаться в единственном числе (за исключением названий, которые не употребляются в

п. 33 Требований

единственном числе, и названий изобретений, относящихся к химическим соединениям, охватываемым общей структурной формулой);

4) в название изобретения, относящегося к химическому соединению, должно быть включено 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;

5) в название изобретения, относящегося к нуклеиновой кислоте, белку, полипептиду или пептиду, выделяемым из природного источника или получаемым иным путем с той же или направленно измененной биологической функцией, должно быть включено наименование вещества, а также определяющая назначение биологическая функция (вид активности, биологическое свойство), если она не следует с очевидностью из наименования;

6) в название изобретения, относящегося к химическому соединению с неустановленной структурой, смеси неустановленного состава, в том числе полученной биотехнологическим путем, или к способу их получения, должно быть включено назначение или вид биологической активности вещества;

7) в название изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, должно быть включено родовое и видовое (в соответствии с требованиями международной номенклатуры) название биологического объекта на латинском языке и назначение штамма;

8) в название изобретения, относящегося к линии клеток растений или животных, должно быть включено наименование линии клеток и назначение;

9) в название изобретения, относящегося к генетической конструкции, должно быть включено ее наименование с указанием назначения или определяющей назначение биологической функции;

10) в названии изобретения, относящегося к применению продукта или способа по определенному

назначению, должно быть приведено наименование продукта или способа, отражающее определенное назначение (например, если изобретение относится к применению известного или нового продукта в качестве дезинфицирующего средства, название изобретения формулируется в виде «Дезинфицирующее средство»);

11) в названии группы изобретений, в зависимости от ее особенностей, должно быть приведено:

- 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»;

12) название не должно содержать личные имена, аббревиатуры, товарные знаки и знаки обслуживания, рекламные, фирменные и иные специальные наименования, наименования мест происхождения товаров, способных ввести пользователя продукта или способа, в котором воплощено изобретение, в заблуждение в отношении заявителя (патентообладателя), а также хвалебные характеристики в отношении указанных продукта или способа.

Присвоение заявителем своего имени изобретению не является нарушением данного требования. Однако если заявитель присвоит изобретению имя другого человека, то это может ввести в заблуждение;

13) название не должно содержать слова «и т. д.», «в частности», «в том числе», «примерно» и аналогичные, которые не служат целям идентификации изобретения.

2.30. При проверке описания изобретения проверяется:

- соответствие описания изобретения другим документам заявки, т.е. описание и другие документы

подпункт 1 п. 35,
подпункт 9 п. 36,
п. 44 Требований

заявки должны относиться к одному и тому же изобретению (группе изобретений);

- наличие указания библиографических данных источника(ов) информации, приведенных заявителем при описании предшествующего уровня техники;

- отсутствие в описании изобретения указания на непубликуемость приведенной информации или непубликуемых сведений, в частности, в отношении источников информации, содержащих сведения об аналогах изобретения;

- отсутствие замены раскрытия признака изобретения отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт;

- наличие раздела, содержащего перечень фигур с краткими пояснениями относительно изображений на чертежах (если представлены чертежи) и содержащего перечень иных материалов с кратким пояснением их содержания (если представлены иные материалы);

2.31. В случае, если заявка подана на изобретение, относящееся к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, к консорциумам штаммов, и в описании изобретения имеется указание на их депонирование, проверяется наличие в описании изобретения сведений о депонировании штамма микроорганизма, линии клеток растений или животных, консорциума или штаммов, входящих в консорциум, в уполномоченной коллекции-депозитарии. 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 микроорганизмов для целей патентной процедуры, подписанным 28 апреля 1997 года в г. Будапеште, или в российскую коллекцию, уполномоченную осуществлять депонирование для целей патентной процедуры, гарантиующую поддержание жизнеспособности объекта в течение, по меньшей мере, срока действия патента и удовлетворяющую другим установленным требованиям к

подпункт 5 п. 28
Правил,
п. 48 Требований

коллекциям, осуществляющим депонирование для целей патентной процедуры.

К сведениям о депонировании штамма, линии клеток, консорциума или штаммов, входящих в консорциум, относятся:

- название или аббревиатура коллекции-депозитария, ее адрес;

- родовое и видовое (в соответствии с требованиями международной номенклатуры) название биологического объекта на латинском языке;

- регистрационный номер, присвоенный коллекцией депонированному объекту;

- дата депонирования, которая не должна быть более поздней, чем дата подачи заявки или дата приоритета, если он испрашивался.

Если штамм, линия клеток, консорциум штаммов или штамм, входящий в консорциум, выделен из природных источников, является новым и подлежит обязательному депонированию для целей патентной процедуры, то к описанию прикладывается соответствующая справка о его депонировании.

Проверка формулы изобретения

2.32. Формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны изобретения, предоставляемой на основании патента.

п. 2 ст. 1354
Кодекса,
п. 52 Требований

2.33. Проверка соответствия заявленного изобретения требованиям и условиям патентоспособности, установленным статьями 1349 и 1350 Кодекса, в том числе относится ли заявленное изобретение к решениям, которым предоставляется правовая охрана в качестве изобретения, осуществляется при проведении экспертизы по существу. Вместе с тем в практике имеют место случаи, когда в формуле изобретения охарактеризованы результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна – решения внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (например, этикетка и т.п.),

ст. 1379 Кодекса

которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения, и предварительное установление этого обстоятельства не требует специальных знаний, т.е. может быть выявлено при проведении формальной экспертизы. В этом случае в запросе исправленных или недостающих документов (если имеются основания для его направления) или ином направляемом заявителю в ходе формальной экспертизы документе заявитель информируется о праве на преобразование заявки на изобретение в заявку на промышленный образец.

2.34. При проверке формулы изобретения осуществляется проверка соблюдения требования единства изобретения, согласно которому заявка должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.

Требование единства изобретения в отношении заявленной группы изобретений признается соблюденным, если 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);

- относящихся к объектам одного вида (например, несколько устройств, несколько веществ), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).

В ходе формальной экспертизы проверка соблюдения требования единства изобретения осуществляется без выявления сущности изобретения, т.е. в той степени, в

п. 1 ст. 1375,
п. 4 ст. 1384
Кодекса,
п. 26 Правил,
п. 2 Требований

которой это не требует специальных знаний.

Пример.

Заявлена группа изобретений:

«1. Столовый нож, содержащий..., отличающийся тем, что...

2. Подстаканник, состоящий из..., отличающийся тем, что...».

Заявленная группа изобретений не соответствует требованию единства изобретения. Указанное несоответствие может быть установлено без привлечения специальных знаний в ходе формальной экспертизы.

2.35. Если в результате формальной экспертизы установлено, что заявка подана с нарушением требования единства изобретения, заявителю в двухмесячный срок со дня начала формальной экспертизы направляется уведомление о нарушении требования единства изобретения, в котором предлагается в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений (какая группа изобретений, отвечающих требованию единства) должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки.

Указанное уведомление о нарушении требования единства изобретения также содержит сведения:

1) о том, что если заявитель в указанный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений (какая группа изобретений, отвечающих требованию единства) должно рассматриваться, экспертиза заявки на изобретение по существу будет проводиться в отношении изобретения, представленного в формуле изобретения первым, или в отношении группы изобретений, связанных с этим изобретением единым изобретательским замыслом;

2) о праве заявителя представить в указанный срок составленное в произвольной форме ходатайство о пересмотре вывода экспертизы о нарушении требования единства изобретения с приведением доводов и разъяснений, подтверждающих, по мнению заявителя,

п. 4 ст. 1384,
п. 1 ст. 1378
Кодекса,
п. 79 Регламента,
подпункт 5 п. 3,
п. 27 Правил

соблюдение требования единства изобретения;

3) о праве заявителя представить ходатайство о внесении изменений в документы заявки: описание изобретения, формулу изобретения, чертеж(и), реферат, направленное на приведение документов заявки в соответствие с требованием единства изобретения;

4) о том, что в отношении изобретений, содержащихся в заявке и не удовлетворяющих требованию единства изобретения, заявитель может подать выделенные заявки.

В уведомлении заявителя целесообразно проинформировать о том, что по выделенной заявке в соответствии с п. 4 ст. 1381 Кодекса сохраняется дата приоритета по первоначальной заявке, раскрывающей изобретение, заявленное в выделенной заявке, при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной, и выделенная заявка подана до того, как исчерпана возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.

2.36. О выявленном несоблюдении требования единства изобретения заявитель уведомляется в запросе, направляемом при наличии оснований для запроса. В этом случае информация, указанная в пункте 2.35 раздела II части II настоящего Руководства, включается в содержание указанного запроса.

п. 79 Регламента,
п. 27 Правил

2.37. Если заявитель не сделает выбор, в отношении какого из изобретений (какой из групп изобретений, связанных единым изобретательским замыслом) следует проводить экспертизу заявки по существу, и не сообщит об этом в трехмесячный срок со дня направления уведомления о нарушении требования единства, экспертиза заявки по существу проводится в отношении изобретения, представленного в формуле изобретения первым, или группы изобретений, связанных с этим изобретением единым изобретательским замыслом, о чем заявитель

п. 4 ст. 1384
Кодекса,
п. 84 Регламента,
п. 44 Правил

уведомляется в уведомлении о положительном результате формальной экспертизы.

Продление срока ответа на уведомление о нарушении требования единства изобретения нормативными документами не предусмотрено.

2.38. Вместо указанного сообщения заявитель вправе подать в установленный срок ходатайство о внесении изменений в документы заявки, составленное по форме, представленной в приложении № 5 к Правилам с приложением заменяющих листов документов заявки, относящихся к изобретению (группе изобретений), в отношении которой следует проводить экспертизу заявки по существу.

подпункт 5 п. 3,
п. 27 Правил

2.39. Заявитель вправе представить в указанный срок составленное в произвольной форме ходатайство о пересмотре вывода экспертизы о нарушении требования единства изобретения с приведением доводов и разъяснений, подтверждающих, по мнению заявителя, соблюдение требования единства изобретения.

п.п. 27, 44 Правил

Доводы и разъяснения заявителя, подтверждающие, по его мнению, соблюдение требования единства изобретения, рассматриваются на стадии экспертизы заявки по существу, о чем заявитель информируется в уведомлении о положительном результате формальной экспертизы.

2.40. В ходе формальной экспертизы также проверяется в той мере, в какой это возможно без анализа сущности изобретения, соответствие формулы изобретения установленным требованиям:

- формула изобретения должна относиться к тому же изобретению, в отношении которого представлено описание (соответствие документов друг другу);

подпункт 2 п. 53
Требований

- раскрытие признака в формуле изобретения не может быть заменено ссылкой к источнику информации, в котором он раскрыт;

подпункт 5 п. 53
Требований

- | | |
|--|---------------------------------|
| <p>- раскрытие признака в формуле изобретения отсылкой к описанию изобретения или чертежам, содержащимся в заявке на изобретение, допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая требования ясного выражения сущности в формуле изобретения;</p> | подпункт 5 п. 53
Требований |
| <p>- 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 ...";</p> | подпункт 6 п. 53
Требований |
| <p>- чертежи в формуле изобретения не приводятся;</p> | подпункт 10 п. 53
Требований |
| <p>- признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии; при характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции и тому подобное;</p> | подпункт 11 п. 53
Требований |
| <p>- 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 (например, нагревают, увлажняют, прокаливают);</p> | подпункт 21 п. 53
Требований |
| <p>- для изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, используется формула следующей структуры: «Применение... (приводится название или характеристика продукта или способа) в качестве... (приводится назначение указанного продукта или способа)»;</p> | подпункт 22 п. 53
Требований |
| <p>- пункт формулы изобретения излагается в виде одного предложения;</p> | подпункт 1 п. 54
Требований |

- | | |
|--|---|
| <p>- пункты многозвенной формулы изобретения нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с 1, в порядке их изложения;</p> | подпункт 1 п. 54
Требований |
| <p>- изложение формулы изобретения начинается с указания родового понятия, отражающего назначение изобретения;</p> | подпункт 2 п. 54,
подпункт 4 п. 54
Требований |
| <p>- пункт формулы изобретения, имеющего прототип, состоит из ограничительной и отличительной части, формула такого типа составляется с использованием выражений «включающий», «содержащий» или «состоящий из», после которого излагается ограничительная часть, и выражения «отличающийся тем, что», непосредственно после которого излагается отличительная часть;</p> | подпункт 2 п. 54
Требований |
| <p>- при составлении пункта без разделения на ограничительную и отличительную части после родового понятия, отражающего назначение изобретения, вводится выражение «характеризующееся», «состоящая из», «включающий» и тому подобное, после которого приводится совокупность признаков, которыми характеризуется изобретение;</p> | подпункт 2 п. 54
Требований |
| <p>- независимый пункт излагается в виде логического определения объекта изобретения;</p> | подпункт 3 п. 54
Требований |
| <p>- изложение зависимого пункта начинается с указания родового понятия, отражающего назначение изобретения, и ссылки на независимый пункт и (или) зависимый(е) пункт(ы), к которому относится данный зависимый пункт, после чего приводятся признаки, характеризующие изобретение в частных случаях ее осуществления;</p> | подпункт 4 п. 54
Требований |
| <p>- зависимый пункт не должен заменять или исключать признаки, охарактеризованные в том пункте, которому он подчинен;</p> | подпункт 4 п. 54
Требований |

- независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, не должны содержать ссылок на другие пункты, за исключением случая, когда изложение независимого пункта в форме зависимого позволяет изложить данный независимый пункт без полного повторения в нем содержания имеющего большой объем пункта, относящегося к другому изобретению группы;

подпункт 1 п. 55
Требований

- группировка пунктов и (или) указание подчиненности зависимых пунктов должны обеспечивать возможность определения связи между имеющими отношение друг к другу пунктами формулы.

подпункт 3 п. 55
Требований

2.41. Последствия выявления различных несоответствий формулы изобретения установленным требованиям не равнозначны. Например, составление формулы изобретения без ограничительной части не может являться единственным основанием для запроса дополнительных материалов. При этом несогласие заявителя на корректировку формулы в части разделения на ограничительную и отличительную части не является основанием для признания заявки на изобретение отозванной.

Основания для направления запроса исправленных документов приведены в пунктах 4.1-4.2 раздела II части II настоящего Руководства.

Проверка чертежей и других графических материалов

2.42. Чертежи относятся к графическим поясняющим материалам и представляются заявителем, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

п. 2 ст. 1354,
подпункт 4 п. 2,
п. 3 ст. 1375

Чертежи являются документом, имеющим значение при установлении даты подачи заявки в случае наличия ссылки на них в описании изобретения.

Кодекса,
п. 56 Требованиям

Вместо чертежей могут быть представлены иные материалы, поясняющие сущность изобретения, оформленные в виде графических изображений (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 хирургической операции, фотографии могут быть представлены как основной вид поясняющих материалов.

Роспатент (ФИПС) публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента на изобретение, включающие чертежи и иные графические материалы (при их наличии).

2.43. Наличие чертежей проверяется, если в описании изобретения имеется отсылка на чертежи или содержится их описание.

2.44. При проверке устанавливается соответствие чертежей и иных графических изображений установленным требованиям без применения специальных знаний.

При запрашивании недостающих и исправленных чертежей и иных графических материалов эксперту следует иметь в виду, что представление заявителем чертежей, если они отсутствовали при поступлении документов заявки, влечет за собой смещение даты подачи заявки.

Кроме того, поскольку допускается включение в формулу изобретения признаков, раскрытых на чертежах, представленных на дату подачи заявки, недопустимо существенное изменение чертежей (например, включение в чертеж узла, который отсутствовал на первоначально представленном чертеже). В этой связи в случае запрашивания отсутствующих или исправленных чертежей в запросе следует проинформировать заявителя об указанных обстоятельствах.

Основания для направления запроса исправленных документов приведены в пунктах 4.1-4.2 раздела II части II настоящего Руководства.

п.п. 56 – 61
Требований,
п. 96 Правил

2.45. Качество представленных чертежей и иных графических изображений должно давать четкое представление о сущности изобретения и позволять репродуцировать изображения.

При проверке чертежей и графических материалов проверяется:

- отсутствие несоответствия между чертежами, иными графическими изображениями и другими документами заявки (описанием, формулой изобретения), а именно, документы заявки на изобретение должны относиться к одному объекту (например, не соответствуют указанному требованию чертежи, относящиеся к зубной щетке, и описание на изобретение, относящееся к прищепке); название изобретения, указываемое на листе, на котором размещен чертеж или иное графическое изображение, должно соответствовать названию изобретения, приведенному в заявлении о выдаче патента и в описании изобретения;

п.п. 56, 57
Требований

- соответствие требованию размещения графических изображений на листах, отдельных от других документов заявки;

п. 57 Требованиям

- соответствие чертежей, рисунков и др. требуемому формату, а именно, формат листов, на которых представлены упомянутые графические изображения, не должен превышать установленные размеры (размер листа 210x297 мм), размер используемой площади не должен превышать 262x170 мм, минимальный размер полей должен составлять: верхнего – 25 мм, нижнего – 10 мм, правого – 15 мм, левого - 25 мм;

п. 8 Требованиям

- соответствие фотографических изображений требуемому формату, а именно, формат фотографий не должен превышать установленные размеры листа (размер листа 210x297 мм, размер используемой площади не должен превышать 262x170 мм, минимальный размер полей должен составлять: верхнего – 25 мм, нижнего – 10 мм, правого – 15 мм, левого - 25 мм), фотографии малого

п.п. 8, 61
Требований

размера должны быть наклеены на листы с учетом указанных требований;

- соответствие чертежей, графических изображений требованию выполнения черными нестираемыми четкими линиями одинаковой толщины по всей длине линии, без растушевки и раскрашивания (допускается выполнение на чертежах разрезов наклонной штриховкой, не препятствующей ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий);

п.п. 57, 58
Требований

- соответствие требованию выполнения цифровых и буквенных обозначений на чертежах, графических изображениях четкими, с высотой не менее 3,2 мм;

п. 57 Требованиям

- соответствие требованию четкого отделения чертежей, графических изображений друг от друга, если на одном листе расположено несколько чертежей, графических изображений;

п. 57 Требованиям

- соответствие требованию отсутствия на чертежах надписей, за исключением необходимых слов (например, «вода», «пар», «открыто», «закрыто», «А-А» (для обозначения разреза) и тому подобных);

п. 58 Требованиям

- соответствие нумерации чертежей нумерации, приведенной в описании изобретения;

п. 57 Требованиям

- соответствие масштаба и четкости чертежей, графических изображений, выбранных заявителем, таким масштабу, четкости, чтобы при фотографическом репродуцировании с линейным уменьшением размеров до 2/3 можно было различить все детали;

п. 57 Требованиям

- соответствие выполнения рисунка возможности его непосредственного репродуцирования;

п. 60 Требованиям

- возможность компоновки чертежей, графических изображений без пропуска какой-либо части, изображенной

п. 57 Требованиям

на разных листах, если чертежи, графические изображения, расположенные на двух и более листах, представляют части единого чертежа, графического изображения.

Проверка реферата

2.46. Реферат служит для информирования об изобретении и не используется для определения объема правовой охраны и внесения изменений в формулу изобретения.

п. 3 ст. 1375
Кодекса,
п. 62 Требований

Реферат не является документом, влияющим на установление даты подачи заявки на изобретение.

Реферат представляет собой сокращенное изложение описания изобретения, включающее название изобретения, область техники, к которой относится изобретение, и (или) область применения, если это не ясно из названия, сущность изобретения с указанием решаемой технической проблемы и получаемого при осуществлении изобретения технического результата.

Сущность изобретения излагается в свободной форме с указанием всех существенных признаков изобретения, отраженных в независимом пункте формулы изобретения. Допускается приведение в реферате ссылок на номер фигуры, выбранной для опубликования вместе с рефератом и указанной в графе заявления «Перечень прилагаемых документов».

Реферат может содержать дополнительные сведения.

2.47. Поскольку сведения, изложенные в реферате, не принимаются во внимание при проведении экспертизы по существу, в ходе формальной экспертизы проверяется его наличие, а также то, что реферат относится к заявленному изобретению.

Доверенность на представительство

2.48. Проверка доверенности осуществляется в рамках проверки соблюдения установленного порядка подачи заявки.

2.49. Вместе с тем, если заявка на изобретение подана заявителем, но в документах заявки (в частности, в заявлении о выдаче патента) содержится указание на назначение представителя, который не является патентным поверенным, проверяется наличие доверенности и соответствие ее оформления требованиям Кодекса. Доверенность может быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства страны ее происхождения.

В очередном направляемом документе формальной экспертизы (запросе исправленных и недостающих документов, если для его направления имеются основания, или уведомлении о положительном результате формальной экспертизы) заявитель предупреждается о том, что в случае ведения дальнейшей переписки представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, требуется представление доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Кодекса или требованиями страны ее происхождения.

Копия первой заявки, поданной заявителем в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности

2.50. Проверка наличия копии первой заявки осуществляется в рамках проверки соблюдения порядка испрашивания конвенционного приоритета по заявке.

Проверка соблюдения порядка испрашивания конвенционного приоритета по заявке

2.51. Приоритет изобретения может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) при условии подачи в Роспатент заявки на изобретение в течение двенадцати месяцев с указанной даты (см. раздел VI части II настоящего Руководства).

При этом в Роспатент должна быть представлена

ст. 185, 185.1, 186, 187 Кодекса, подпункт 3 п. 2 Правил

п.п. 1, 2 ст. 1382 Кодекса

п.п. 1, 3 ст. 1382 Кодекса,

заверенная копия первой заявки.

Перевод первой заявки на русский язык представляется по требованию Роспатента в случае, если проверка действительности притязания на приоритет изобретения связана с установлением патентоспособности заявленного изобретения.

2.52. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета, уведомляет об этом Роспатент путем указания в соответствующей графе заявления о выдаче патента номера и даты подачи первой заявки, кода страны подачи первой заявки, а также простановки соответствующей отметки в отношении основания для установления конвенционного приоритета, предусмотренного статьей 1382 Кодекса.

п. 3 ст. 1382
Кодекса,
п. 25 Требований

2.53. При отсутствии в заявлении о выдаче патента просьбы заявителя об установлении конвенционного приоритета, соответствующая просьба может быть изложена в ходатайстве об установлении конвенционного приоритета.

п. 3 ст. 1382
Кодекса,
подпункт 2 п. 3,
п. 5 Правил

Ходатайство должно быть подано заявителем в Роспатент в течение шестнадцати месяцев с даты подачи первой заявки в патентное ведомство государства-участника Парижской конвенции.

В ходатайстве об установлении конвенционного приоритета должны быть приведены все сведения, необходимые для установления конвенционного приоритета, предусмотренные формой заявления о выдаче патента.

Ходатайство об установлении конвенционного приоритета подается в произвольной форме.

2.54. Поскольку правом конвенционного приоритета в отношении заявок, поданных в Роспатент, пользуются только иностранные заявители, ходатайство должно быть подписано зарегистрированным в Роспатенте патентным поверенным, являющимся представителем иностранного заявителя.

п. 1 ст. 1247
Кодекса,
подпункт 2 п. 3
Правил

Ходатайство может быть подписано иностранным заявителем или его представителем, являющимся патентным поверенным, если международным договором Российской Федерации предусмотрена возможность ведения дел с Роспатентом непосредственно национальными заявителями такого государства, патентным поверенным такого государства.

2.55. Если заявка с испрашиванием конвенционного приоритета подана с превышением установленного двенадцатимесячного срока, представляется ходатайство о продлении срока ее подачи.

Срок подачи заявки может быть продлен Роспатентом, но не более чем на два месяца.

2.56. Ходатайство о продлении срока подачи заявки составляется в произвольной форме с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в установленный двенадцатимесячный срок, если эти обстоятельства не являются общеизвестными.

2.57. Ходатайство о продлении срока подачи заявки подписывается в том же порядке, что и ходатайство об установлении конвенционного приоритета.

Ходатайство подается при подаче заявления о выдаче патента или не позднее двух месяцев со дня истечения двенадцатимесячного срока, установленного для подачи заявки с испрашиванием конвенционного приоритета.

2.58. Заверенная копия первой заявки, поданной в государстве – участнике Парижской конвенции, может быть представлена заявителем в течение шестнадцати месяцев со дня ее подачи в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции. Если первых заявок несколько, то с даты подачи наиболее ранней из них.

2.59. Допускается более позднее представление заверенной копии первой заявки, при условии подачи

п. 1 ст. 1382
Кодекса,
подпункт 3 п. 3,
п. 5 Правил

подпункт 3 п. 3
Правил

п. 1 ст. 1382
Кодекса,
подпункты 2, 3 п. 3,
п. 5 Правил

п. 3 ст.1382
Кодекса,
подпункт 2 п. 2,
подпункт 4 п. 3
Правил

п. 3 ст. 1382
Кодекса,

заявителем ходатайства о признании права конвенционного приоритета и направления заявителем в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции, в которое была подана первая заявка, запроса о предоставлении заверенной копии первой заявки в течение четырнадцати месяцев со дня подачи первой заявки в упомянутое ведомство. Заверенная копия первой заявки должна быть представлена в Роспатент в течение двух месяцев с даты ее получения заявителем.

Ходатайство о признании права конвенционного приоритета должно быть подано в Роспатент в течение шестнадцати месяцев с даты подачи первой заявки в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции.

Ходатайство о признании права конвенционного приоритета должно быть оформлено на бланке, приведенном в приложении № 4 к Правилам.

2.60. К ходатайству о признании права конвенционного приоритета должен быть приложен документ, подтверждающий, что копия первой заявки запрошена заявителем в патентном ведомстве государства – участника Парижской конвенции в течение четырнадцати месяцев с даты подачи первой заявки.

2.61. Ходатайство о признании права конвенционного приоритета подписывается в том же порядке, что и ходатайство об установлении конвенционного приоритета.

2.62. За совершение юридически значимых действий, связанных с продлением срока подачи заявки с испрашиванием конвенционного приоритета и признанием права конвенционного приоритета, взимаются пошлины.

2.63. Если в заявлении о выдаче патента имеется просьба заявителя об установлении конвенционного приоритета или соответствующая просьба изложена в ходатайстве, приложенном к заявлению о выдаче патента, на стадии формальной экспертизы проверяется:

подпункт 4 п. 3,
п. 5 Правил

подпункт 4 п. 3
Правил

подпункты
1.15.4, 1.17
приложения № 1
к Положению о
пошлинах

- наличие в соответствующей графе заявления о выдаче патента данных о первой заявке и кода страны подачи первой заявки;

п. 25 Требований

- соблюдение двенадцатимесячного срока подачи в Роспатент заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, исчисляемый с даты подачи первой заявки;

п. 1 ст. 1382
Кодекса

- если копия первой заявки представлена, проверяется наличие реквизитов подтверждающих, что копия изготовлена ведомством первой подачи;

- при поступлении ходатайств, касающихся установления конвенционного приоритета, - соблюдение установленного срока их подачи, уплата пошлины (при ее необходимости) и соответствие предъявляемым к ним требованиям.

п.п. 186, 191
Регламента,
п.п. 106, 108, 109
Правил

2.64. В случае нарушения порядка испрашивания конвенционного приоритета или в случае выявления недостатков оформления представленных документов заявитель уведомляется о нарушениях и (или) недостатках в очередном, направляемом в его адрес документе.

п.п.1, 3 ст. 1382
Кодекса,
подпункты 2 – 4 п. 3,
подпункт 7 п. 28
Правил

Если не истек срок представления необходимых для установления конвенционного приоритета документов, заявителю предлагается их представить. При этом заявитель информируется о том, что заверенная копия первой заявки должна быть представлена до истечения шестнадцати месяцев со дня ее подачи в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции и о возможности более позднего представления копии первой заявки в порядке при условии подачи ходатайства о признании права конвенционного приоритета.

Если указывается на необходимость подачи одного из указанных выше ходатайств, заявителю сообщается дата, на которую истекает установленный срок подачи запрашиваемого ходатайства.

2.65. В отношении ходатайств о продлении срока подачи заявки и ходатайства о признании права конвенционного приоритета, поданных в установленный срок, проводится проверка уплаты соответствующей пошлины в соответствии с частью IV настоящего Руководства.

подпункты
1.15.4, 1.17
Приложения № 1
к Положению о
пошлинах,
п. 190, 194, 195
Регламента,
п. 108 Правил

2.66. Если заявителем подано одно из указанных ходатайств, проверка проводится в соответствии с разделом XIII части II настоящего Руководства.

2.67. По результатам проверки заявитель уведомляется об удовлетворении или об отказе в удовлетворении ходатайства.

п. 200 Регламента

Соответствующее уведомление может быть включено в состав очередного документа экспертизы, направляемого заявителю в процессе формальной экспертизы, либо направлено в качестве самостоятельного документа экспертизы.

Проверка классифицирования изобретения

2.68. Индекс (индексы) рубрики МПК, к которой(ым) относится заявленное изобретение, указывается заявителем в правом верхнем углу первого листа описания изобретения.

п.п. 30, 32
Требований

2.69. С целью соотнесения заявленного изобретения с той или иной областью техники Роспатент (ФИПС) в ходе формальной экспертизы осуществляет классификацию изобретения в соответствии с МПК.

п. 77 Регламента,
п. 31 Правил

При классифицировании основанием для выбора классификационного индекса является формула заявленного изобретения и при необходимости – описание изобретения и чертежи (если последние содержатся в заявке).

2.70. Если изобретение может быть отнесено к разным рубрикам МПК, устанавливаются все соответствующие классификационные индексы. При этом выбор первого классификационного индекса определяется названием изобретения.

п. 31 Правил

2.71. Классификационные индексы, установленные в ходе формальной экспертизы, могут быть изменены в ходе экспертизы заявки по существу.

п. 31 Правил

2.72. Классификационный индекс (индексы) указывается в уведомлении о положительном результате формальной экспертизы.

п. 77 Регламента,
п. 32 Правил

3. Установление даты подачи заявки

3.1. Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в Роспатент (ФИПС) заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании имеется ссылка на них, а если указанные документы представлены не одновременно – дата поступления последнего из документов.

п. 3 ст. 1375
Кодекса,
п. 1 ст. 1363,
п. 3 ст. 1379,
ст.ст. 1381, 1382
Кодекса,
ст. 11 Договора
о патентной
кооперации

По заявке, поданной в рамках Договора о патентной кооперации и переведенной на национальную фазу рассмотрения в Роспатент, дата подачи международной заявки считается действительной датой подачи заявки на изобретение в Роспатент.

При преобразовании заявки на полезную модель или на промышленный образец в заявку на изобретение в качестве даты подачи сохраняется дата подачи заявки, в отношении которой осуществлено преобразование.

По выделенной заявке на изобретение дата подачи устанавливается по правилам, установленным пунктом 3 статьи 1375 Кодекса. При этом дата подачи первоначальной заявки в Роспатент (ФИПС), из которой осуществлено выделение, учитывается как дата начала отсчета срока действия патента на изобретение.

Вопросы учета даты подачи заявки при установлении

приоритета рассмотрены в разделе VI части II настоящего Руководства.

3.2. Дата подачи заявки устанавливается в ходе формальной экспертизы.

п. 30 Правил

3.3. Дата подачи заявки указывается в уведомлении о положительном результате формальной экспертизы, в решении о признании заявки отозванной (в последнем случае – если дата подачи может быть установлена).

п. 3 ст. 1375,
п. 2 ст. 1384
Кодекса,
п. 77 Регламента,
п.п. 32, 33 Правил

4. Запрос исправленных и недостающих документов

Основания и сроки направления запроса формальной экспертизы

4.1. Запрос дополнительных материалов направляется, если в процессе формальной экспертизы установлено, что отсутствуют документы, необходимые для предоставления государственной услуги, либо документы представлены, но не соответствуют предъявляемым требованиям.

п. 3 ст.1384
Кодекса,
п. 78 Регламента,
п.п. 27, 28 Правил

При наличии таких обстоятельств заявителю в срок, не превышающий двух месяцев со дня начала формальной экспертизы (со дня подтверждения уплаты в установленном размере и порядке пошлины за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы), направляется запрос исправленных и недостающих документов с предложением представить запрашиваемые документы в течение трех месяцев со дня направления запроса.

Если в результате проверки установлено, что нарушено требование единства изобретения, в запрос может быть включено предложение сообщить, какое из заявленных изобретений (какая из групп изобретений, связанных единым изобретательским замыслом) должно рассматриваться. В этом случае уведомление о нарушении требования единства изобретения как самостоятельный

документ заявителю не направляется. В запрос включается информация, указанная в пункте 2.35 раздела II части II настоящего Руководства.

4.2. Основаниями для запроса исправленных и недостающих документов являются:

- отсутствие в заявке хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 Кодекса;

- несоответствие представленных документов формальным требованиям, предъявляемым Кодексом, Требованиями и Правилами к составу документов и их оформлению, если невыполнение этих требований препятствует осуществлению административных процедур и действий, предусмотренных государственной услугой, в полном объеме;

- отсутствие перевода документов заявки, в том числе прилагаемых документов, на русский язык, если они представлены на другом языке;

- нарушение порядка подачи заявки, в том числе отсутствие доверенности, если заявление о выдаче патента подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, либо предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, подтверждающих полномочия законного представителя;

- отсутствие сведений о депонировании штамма микроорганизма, линии клеток растений или животных, консорциума штаммов или штаммов, входящих в

п. 28 Правил

п. 1 Правил,
п.п. 17, 78
Регламента,
подпункт 1 п. 28
Правил,
п.п. 1, 2
Требований

ст. 1374, 1375
Кодекса,
п. 78 Регламента,
подпункт 2 п. 28
Правил,
п.п. 3 – 62
Требований

п. 2 ст. 1374,
подпункт 4 п. 2
Правил,
подпункт 3 п. 28
Правил,
п. 3 Требованиям

ст. 1247 Кодекса,
подпункт 3 п. 2,
подпункт 4 п. 28
Правил

подпункт 5 п. 28
Правил,
п. 48 Требованиям

консорциум, в уполномоченной коллекции-депозитарии, если в заявке имеется указание на депонирование;

- несоответствие сведений, приведенных в документах заявки, друг другу (название изобретения, приведенное в заявлении о выдаче патента, не соответствует названию, приведенному в описании изобретения, описание и формула изобретения относятся к разным изобретениям и т. п.);

- нарушение порядка испрашивания конвенционного приоритета;

- наличие в заявке на изобретение указаний на невозможность публикации тех или иных содержащихся в ней сведений, за исключением сведений об авторах, представивших просьбу не публиковать сведения о них при публикации сведений о патенте;

- наличие сведений и реквизитов, достоверность которых вызывает обоснованные сомнения.

4.3. В запросе указываются выявленные недостатки со ссылками на положения нормативных правовых актов, в соответствии с которыми запрашиваются документы, и предлагается представить недостающие и (или) исправленные документы в течение трех месяцев со дня направления запроса.

4.4. В запросе заявитель уведомляется о том, что:

1) представленные дополнительные материалы в соответствии со ст. 1378 Кодекса не должны изменять заявку на изобретение по существу;

2) если запрашиваемые исправленные и недостающие документы не будут представлены в трехмесячный срок со

подпункт 6 п. 28
Правил

п.п. 1 и 3 ст. 1382
Кодекса,
подпункты 2 – 4 п. 3,
п. 5,
подпункт 7 п. 28
Правил

п. 3 ст. 1384
Кодекса,
п. 78 Регламента,
п. 28 Правил

п.п. 27, 28 Правил

дня направления запроса или заявитель не подаст ходатайство о продлении срока их представления, по заявке будет принято решение о признании заявки отозванной;

3) дополнительные материалы представляются на ознакомление третьим лицам в соответствии с пунктом 2 ст. 1385 и статьей 1394 Кодекса.

Если при проведении формальной экспертизы было установлено несоответствие заявленного изобретения (группы изобретений) требованию единства, в запросе также приводятся сведения, указанные в пункте 2.35 раздела II части II настоящего Руководства.

Запрос исправленных и недостающих документов должен соответствовать другим требованиям, изложенным в разделе VIII части II настоящего Руководства.

4.5. При подаче дополнительных материалов в связи с запросом Роспатента заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение дополнения, уточнения и исправления, не изменяющие заявку на изобретение по существу, путем подачи ходатайств:

- о внесении изменений в документы заявки – описание изобретения (в части, касающейся уровня техники и совокупности существенных признаков без включения в описание изобретения новых признаков), формулу изобретения, чертеж(и) (в части уточнения позиций), реферат;

- о внесении изменений в заявление о выдаче патента, направленных на приведение его в соответствие с Требованиями;

- об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки.

В ходе формальной экспертизы заявитель по собственной инициативе может подать ходатайства:

- о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением имени автора, имени или наименования заявителя, представителя заявителя, адреса;

- о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с передачей права на получение патента другому лицу;

подпункты 5-10 п. 3,
п.п. 28, 95 Правил

- о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с переходом права в порядке универсального правопреемства (реорганизация заявителя - юридического лица, наследование);

- о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением состава авторов.

5. Требования к исправленным и недостающим документам, представленным по запросу, их проверка, проверка ответа на уведомление о нарушении требования единства изобретения

5.1. Если запрашиваемые документы представлены заявителем в ответ на запрос исправленных и недостающих документов или уведомление о нарушении требования единства изобретения, проводится проверка соблюдения срока их представления и проверка соответствия представленных документов требованиям Кодекса, Правил и Требований без анализа сущности изобретения.

Ответ заявителя на уведомление о нарушении требования единства изобретения должен удовлетворять следующим требованиям:

- срок представления ответа на уведомление не должен превышать трех месяцев со дня направления уведомления о нарушении требования единства изобретения;

- ответ должен содержать сообщение о том, какое изобретение (какую группу изобретений, связанных единым изобретательским замыслом) следует рассматривать, и (или) ходатайство о внесении изменений в документы заявки – описание изобретения, формулу изобретения, чертеж(и), реферат, направленных на исключение изобретений, не удовлетворяющих требованию единства, и уточненные документы заявки, или ходатайство о пересмотре вывода экспертизы о нарушении требования единства изобретения с приведением доводов и разъяснений, подтверждающих, по мнению заявителя, соблюдение требования единства изобретения.

Дополнительные материалы, направленные заявителем в соответствии с запросом формальной экспертизы, должны

п.п. 1, 2 ст. 1378,
п. 3 ст. 1384
Кодекса,
п.п. 80, 81
Регламента,
п.п. 27, 29, 96
Правил

удовлетворять следующим требованиям:

- срок представления дополнительных материалов не должен превышать трех месяцев со дня направления запроса;

- дополнительные материалы не должны изменять заявку на изобретение по существу;

- дополнительные материалы должны содержать исправленные и (или) недостающие документы, указанные в запросе и соответствующие установленным требованиям, ответы на поставленные вопросы, недостающие сведения.

5.2. Дополнительные материалы должны быть проверены в срок, не превышающий двух месяцев с даты поступления исправленных и (или) недостающих документов и (или) ответа на уведомление о нарушении требования единства изобретения.

п. 82 Регламента

5.3. Дополнительные материалы признаются изменяющими заявку на изобретение по существу, если они содержат:

п. 2 ст. 1378

Кодекса,

п. 96 Правил

- иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению;

- признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату подачи заявки;

- указание на технический результат, который обеспечивается изобретением и не связан с техническим результатом, содержащимся в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату подачи заявки.

Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле изобретения, 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 заявку по существу.

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.

Включение в формулу изобретения признаков, раскрытых на чертежах, представленных на дату подачи заявки, допускается в случае, когда чертежи дают однозначное представление об этих признаках.

Уточненный технический результат признается связанным с техническим результатом, содержащимся в первоначальных документах заявки, в частности, в следующих случаях:

- уточненный технический результат является причиной или следствием технического результата, раскрытого в документах заявки на дату подачи заявки;

- уточненный технический результат объективно проявляется при использовании заявленного изобретения и неизбежно принимается во внимание специалистом при создании (разработке) технического решения (например, обязательное требование, предъявляемое к продукту). Заявитель должен обосновать, что он не мог не исследовать и не выявить достижение указанного результата, и представить соответствующие доказательства;

- уточненный технический результат не был указан как технический результат в документах заявки на дату подачи заявки, но он однозначно следует из примеров (то есть технический результат раскрыт в примерах, но не сформулирован как технический результат; не дана его оценка по сравнению с аналогами изобретения).

Корректировка описания изобретения признается допустимой, если изменения описания соответствуют

изменениям, внесенным в формулу изобретения.

Допускается корректировка описания изобретения путем исключения из него каких-либо сведений, их уточнения или дополнения, если такое исключение, уточнение или дополнение не приводит к изменению заявки по существу. В частности, описание может быть дополнено сведениями об аналогах, может быть уточнена формулировка технической проблемы, технического результата и совокупности существенных признаков изобретения.

В разделе описания "Осуществление изобретения" допускается только исправление очевидных и технических ошибок, так как описание изобретения используется для толкования формулы изобретения в случае возникновения судебных споров о нарушении исключительного права (статья 1354 Кодекса). Дополнение описания изобретения новыми примерами осуществления изобретения, подтверждающими, например, возможность достижения технического результата или реализации назначения изобретения, не представленными на дату подачи заявки, не допускается, так как это может привести при толковании признаков формулы к большему объему интеллектуальных прав, предоставляемых на основании патента, чем заявленному на дату подачи. Вместе с тем представленные заявителем дополнительные примеры, подтверждающие возможность достижения технического результата или реализации назначения изобретения, принимаются во внимание в качестве дополнительных материалов при принятии решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу.

5.4. В связи с тем, что полноценная проверка соответствия дополнительных материалов требованиям статьи 1378 Кодекса не может быть проведена без анализа сущности изобретения, в случае, если такие дополнительные материалы представлены, заявитель информируется Роспатентом (ФИПС) в уведомлении о завершении формальной экспертизы с положительным результатом о том, что соответствующая проверка будет

п.п. 26, 28, 29
Правил

проведена на стадии экспертизы по существу.

Если на стадии формальной экспертизы по результатам проверки без анализа сущности изобретения установлено, что дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу, вывод о невозможности принятия представленных дополнительных материалов к дальнейшему рассмотрению в части, изменяющей заявку по существу, направляется заявителю на стадии формальной экспертизы в очередном, направляемом в адрес заявителя документе. В этом случае вывод о нарушении требований статьи 1378 Кодекса согласовывается с подразделением, которое будет осуществлять в дальнейшем экспертизу заявки по существу.

5.5. Документы, изменяющие заявку на изобретение по существу, приобщаются к документам заявки, но не принимаются во внимание при дальнейшем рассмотрении заявки в части, изменяющей заявку по существу.

п.п. 28, 29 Правил

6. Рассмотрение заявления об отзыве заявки на изобретение и заявления о преобразовании заявки на изобретение

6.1. После подачи заявки, в том числе на стадии формальной экспертизы, заявитель вправе подать заявление об отзыве заявки.

ст. 1380 Кодекса,
п.п. 65, 85 – 87
Регламента,
подпункт 14 п. 3
Правил

Рекомендации по рассмотрению заявления об отзыве заявки приведены в разделе XIII части II настоящего Руководства.

6.2. После подачи заявки, в том числе на стадии формальной экспертизы, заявитель вправе подать заявление о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец.

ст. 1379 Кодекса,
п.п. 65, 89 – 91
Регламента,
подпункт 15 п. 3
Правил

Рекомендации по рассмотрению заявления о преобразовании заявки приведены в разделе XIII части II настоящего Руководства.

7. Результаты формальной экспертизы (принимаемые решения)

7.1. Если в результате формальной экспертизы (в том числе с учетом представленных по запросу экспертизы исправленных и недостающих документов) установлено, что заявка на изобретение подана в соответствии с установленным порядком ее подачи, заявка и прилагаемые к ней документы, необходимые для предоставления ГУ по выдаче патента, представлены и соответствуют требованиям, предъявляемым к ним, принимается решение о завершении формальной экспертизы с положительным результатом и заявителю направляется уведомление Роспатента о положительном результате формальной экспертизы заявки с указанием в уведомлении классификационного индекса, установленного в соответствии с МПК, и даты подачи заявки.

Заявка передается в подразделение, осуществляющее проведение экспертизы по существу, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем завершения формальной экспертизы заявки.

7.2. Если заявителем представлено ходатайство о пересмотре вывода экспертизы о нарушении требования единства изобретения с приведением доводов и разъяснений, подтверждающих, по мнению заявителя, соблюдение требования единства изобретения, ходатайство заявителя рассматривается на стадии экспертизы заявки по существу, о чем заявитель информируется в уведомлении о положительном результате формальной экспертизы.

7.3. Формальная экспертиза завершается решением о признании заявки отозванной, если установлено, что запрашиваемые в запросе исправленные и (или) недостающие документы не представлены в установленный трехмесячный срок, или представлены с нарушением установленного срока, или представлены в установленный трехмесячный срок документы не

п. 2 ст. 1384
Кодекса,
п.п. 77, 93,
подпункт 1 п. 97
Регламента,
п. 32 Правил

п.п. 29, 44 Правил

п. 3 ст.1384
Кодекса,
п.п. 15, 94,
подпункт 2 п. 97
Регламента,
подпункт 12 п. 3,
п. 33 Правил

соответствуют положениям Кодекса и Требований.

Решение о признании заявки отозванной направляется заявителю в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения, указанной в решении.

В этом случае делопроизводство по заявке может быть продолжено, если заявителем будет подано ходатайства о восстановлении пропущенного срока представления запрошенных документов в порядке, установленном статьей 1389 Кодекса.

Рекомендации по рассмотрению ходатайства о восстановлении пропущенного срока представления запрошенных документов приведены в разделе XIII части II настоящего Руководства.

7.4. Если на стадии формальной экспертизы заявителем подано заявление об отзыве заявки на изобретение, соответствующее предъявляемым к нему требованиям, формальная экспертиза завершается принятием решения об удовлетворении заявления об отзыве заявки (см. раздел XIII части II настоящего Руководства).

п. 95,
подпункт 3 п. 97
Регламента

7.5. Если на стадии формальной экспертизы заявителем подано заявление о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец, соответствующее предъявляемым к нему требованиям, формальная экспертиза завершается принятием решения об удовлетворении этого заявления, если предусмотренная пошлина уплачена в установленном размере и предусмотренном порядке (см. разделы XIII и IX части II настоящего Руководства).

п. 96,
подпункт 4 п. 97
Регламента

Раздел III.
Проведение информационного поиска по
ходатайству заявителя или третьих лиц, предоставление
сведений о его результатах

Нормы Кодекса
и подзаконных
актов

1. Общие положения

1.1. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленного изобретения.

п. 4 ст. 1386
 Кодекса,
 п. 1 Порядка-1

1.2. Порядок и условия проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах утвержден приказом Минэкономразвития от 25 мая 2016 г. № 316.

п. 4 ст. 1386
 Кодекса,
 п. 1 Порядка-1

Указанный Порядок не распространяется на проведение информационного поиска по заявкам на выдачу патента на секретное изобретение.

1.3. Основанием для начала административной процедуры проведения информационного поиска по ходатайству заявителя или третьих лиц, предоставления сведений о его результатах является представление ходатайства о проведении информационного поиска.

п. 100 Регламента,
 подпункт 19 п. 3
 Правил

1.4. Ходатайство о проведении информационного поиска может быть подано до принятия решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу.

п. 12 Правил

1.5. Ходатайство о проведении информационного поиска подается на бланке установленной формы, представленной в приложении № 18 к Правилам.

подпункт 19 п. 3
 Правил,
 п. 3 Порядка-1

1.6. За рассмотрение ходатайства заявителя или третьего лица о проведении информационного поиска по заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения, предоставление результатов поиска до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства взимается пошлина.

Размер пошлины за принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу в случае подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу после направления отчета об информационном поиске, проведенном по ходатайству, установлен подпунктом 1.9.3 приложения № 1 к Положению о пошлинах.

1.7. В случае направления лицу, подавшему ходатайство о проведении информационного поиска, уведомления, в котором содержится сообщение об отсутствии оснований для проведения информационного поиска по заявке на изобретение, возврату подлежит 50% уплаченной пошлины за рассмотрение ходатайства заявителя или третьего лица о проведении информационного поиска до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства.

1.8. Административная процедура проведения информационного поиска по ходатайству заявителя или третьих лиц, предоставления сведений о его результатах включает следующие административные действия:

1) проверку уплаты пошлины за рассмотрение ходатайства заявителя или третьего лица о проведении информационного поиска по заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения, предоставление результатов поиска до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства;

2) проверку соблюдения требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации к ходатайству о проведении информационного поиска;

3) проверку возможности проведения информационного поиска и проведение информационного

ст. 1249 Кодекса, подпункт 1.8 приложения № 1 к Положению о пошлинах

п. 6 Положения о пошлинах

п. 101 Регламента, п. 4 Порядка-1

поиска в случае, если ходатайство о проведении информационного поиска удовлетворено;

4) представление сведений о результатах информационного поиска.

2. Проверка уплаты пошлины и соблюдения требований, предъявляемых к ходатайству о проведении информационного поиска

2.1. Проверка уплаты пошлины за рассмотрение ходатайства заявителя или третьего лица о проведении информационного поиска по заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения, предоставление результатов поиска до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства осуществляется в соответствии с положениями части IV настоящего Руководства.

Если при проверке не установлен факт уплаты пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, необходимость направления уведомления о необходимости в двухмесячный срок со дня направления указанного уведомления уплатить пошлину в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, определяется с учетом результатов проверки соблюдения требований, предъявляемых к ходатайству о проведении информационного поиска законодательством Российской Федерации, а именно, предъявляемых к сроку подачи ходатайства о проведении информационного поиска законодательством Российской Федерации и к условиям проведения информационного поиска (заявка не отозвана и не признана отозванной; по заявке не был проведен информационный поиск и не проводится информационный поиск в ходе экспертизы заявки по существу, срок завершения которого является более ранним, чем срок завершения информационного поиска по поданному ходатайству).

Если срок подачи ходатайства о проведении информационного поиска и условия проведения информационного поиска соблюдены, направляется

п. 102 Регламента,
п.п. 106, 108
Правил

уведомление о необходимости уплаты соответствующей пошлины.

2.2. Проверка соблюдения требований, предъявляемых к ходатайству о проведении информационного поиска законодательством Российской Федерации, предусматривает проверку

- соблюдения срока подачи ходатайства о проведении информационного поиска;

- соблюдения условий проведения информационного поиска, предусмотренных Порядком-1;

- соблюдения требований, предъявляемых к составлению ходатайства о проведении информационного поиска подпунктом 19 пункта 3 Правил;

- исправленных или недостающих документов, без которых удовлетворение ходатайства о проведении информационного поиска, представленных в ответ на уведомление о необходимости представления таких документов.

п. 103 Регламента

2.3. Проверка соблюдения срока подачи ходатайства о проведении информационного поиска осуществляется до его рассмотрения.

При проверке соблюдения срока подачи ходатайства о проведении информационного поиска проверяется, подано ли ходатайство до принятия решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу.

п.п. 12, 106 Правил

2.4. Проверка соблюдения условий проведения информационного поиска включает проверку условий:

- завершение формальной экспертизы с положительным результатом;

- заявка на изобретение не отозвана и не признана отозванной;

- по заявке не был проведен информационный поиск и не проводится информационный поиск в ходе экспертизы заявки на изобретение по существу, срок завершения которого является более ранним, чем срок завершения информационного поиска по поданному ходатайству.

п. 5 Порядка-1

2.5. При проверке соблюдения требований, предъявляемых к составлению ходатайства о проведении информационного поиска, руководствуются тем, что ходатайство о проведении информационного поиска должно быть представлено по установленной форме и содержать сведения, предусмотренные формой ходатайства, в том числе

номер заявки на изобретение, в отношении которой изложена просьба о проведении информационного поиска, или название заявки, если не известен регистрационный номер заявки;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подавшего ходатайство, место жительства или место нахождения, название страны и ее код;

указание номеров независимых пунктов формулы изобретения, в отношении которых испрашивается проведение информационного поиска;

адрес для переписки;

идентификаторы плательщика;

наличие подписи лица, подавшего ходатайство.

Также проверяется наличие указанных в ходатайстве приложений.

2.6. Если ходатайство подано представителем, не являющимся патентным поверенным, для решения вопроса о том, подано ходатайство заявителем или третьим лицом, осуществляется проверка наличия доверенности и требований к ее составлению, установленных Кодексом. Доверенность может быть оформлена в соответствии с требованиями страны ее происхождения.

Если к ходатайству приложена доверенность, выданная представителю, не являющемуся патентным поверенным, проверяется ее нотариальное удостоверение и наличие полномочий представителя на ведение дел с Роспатентом (ФИПС) по заявке на изобретение.

Если представителем является патентный поверенный, указавший свой регистрационный номер, то по Реестру патентных поверенных проверяется наличие в

подпункт 19 п. 3
Правил

ст.ст. 185, 185.1,
186, 1247 Кодекса

регистрационных данных сведений об аттестации по специализации «изобретение». Если патентный поверенный не имеет регистрации в отношении объекта «изобретение», проверяется наличие правильно оформленной и нотариально удостоверенной доверенности и наличие полномочий представителя на ведение дел с Роспатентом (ФИПС) по заявке на изобретение.

2.7. Ходатайство подписывается лицом, подавшим ходатайство (заявителем, его представителем или третьим лицом) с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии).

Если заявителями являются несколько лиц, ходатайство подписывается каждым заявителем или их представителем(ями).

При подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при ее наличии.

2.8. Максимальный срок рассмотрения ходатайства о проведении информационного поиска составляет один месяц со дня подтверждения факта уплаты пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, или со дня направления уведомления о положительном результате формальной экспертизы, в зависимости от того, какое из указанных действий будет выполнено позднее.

2.9. В случае если при проверке соблюдения требований, предъявляемых к ходатайству о проведении информационного поиска законодательством Российской Федерации, установлено, что ходатайство о проведении информационного поиска не соответствует требованиям, установленным подпунктом 19 пункта 3 Правил, лицу, подавшему ходатайство о проведении информационного поиска, направляется уведомление о необходимости представить исправленные или недостающие документы в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления.

подпункт 19 п. 3
Правил

п. 104 Регламента,
п. 6 Порядка-1

п. 107 Регламента

2.10. Рассмотрение исправленных или недостающих документов, представленных в ответ на уведомление лицом, подавшим ходатайство о проведении информационного поиска, включает проверку соблюдения установленного трехмесячного срока их представления и соблюдения требований, предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации.

2.11. Проверка исправленных или недостающих документов, поступивших в трехмесячный срок с даты направления уведомления о необходимости их представления, осуществляется в течение одного месяца с даты их поступления в Роспатент.

2.12. Ходатайство удовлетворяется, если соблюдены следующие условия:

- патентная пошлина за рассмотрение ходатайства заявителя или третьего лица о проведении информационного поиска по заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения, предоставление результатов поиска до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства уплачена в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах;

- ходатайство подано до принятия решения по результатам экспертизы заявки по существу;

- по заявке завершена формальная экспертиза с положительным результатом;

- заявка не отозвана или не признана отозванной;

- по заявке не был проведен информационный поиск и не проводится информационный поиск в ходе экспертизы заявки по существу, срок завершения которого является более ранним, чем срок завершения информационного поиска по ходатайству;

- ходатайство о проведении информационного поиска соответствует требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом представленных в установленный срок исправленных или недостающих документов.

п. 108 Регламента

п.п. 106, 115
Регламента,
п. 6 Порядка-1

Лицу, подавшему ходатайство, направляется уведомление об удовлетворении ходатайства в срок, не превышающий одного месяца со дня подтверждения уплаты пошлины в порядке и размерах, установленных Положением о пошлинах.

Если ходатайство подано третьим лицом, копия уведомления об удовлетворении ходатайства направляется заявителю.

Если в результате проверки установлено, что ходатайство о проведении информационного поиска подано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, и не представлена доверенность на ведение дел с Роспатентом, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны ее происхождения, поданное ходатайство о проведении информационного поиска рассматривается как ходатайство, поданное третьим лицом, о чем лицо, подавшее указанное ходатайство о проведении информационного поиска, уведомляется в уведомлении об удовлетворении ходатайства о проведении информационного поиска.

Если до подготовки отчета об информационном поиске будет представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны ее происхождения, то ходатайство о проведении информационного поиска будет рассматриваться как ходатайство, поданное заявителем по данной заявке.

2.13. Ходатайство не удовлетворяется при наличии хотя бы одного из указанных условий:

- патентная пошлина за рассмотрение ходатайства заявителя или третьего лица о проведении информационного поиска по заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения, предоставление результатов поиска до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства не уплачена в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах;
- ходатайство подано после принятия решения по

п. 116,
подпункт 2 п. 118
Регламента,
п. 6 Порядка-1

результатам экспертизы заявки по существу;

- заявка отозвана или признана отозванной;

- по заявке был проведен информационный поиск или проводится информационный поиск в ходе экспертизы заявки по существу, срок завершения которого является более ранним, чем срок завершения информационного поиска по ходатайству;

- ходатайство о проведении информационного поиска не соответствует предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации требованиям, а запрошенные исправленные или недостающие документы, необходимые для удовлетворения ходатайства, не представлены в установленный срок в ответ на уведомление о необходимости их представления или не соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям.

Лицу, подавшему ходатайство, направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства с указанием основания для отказа в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления ходатайства о проведении информационного поиска. Если запрошенные исправленные или недостающие документы, необходимые для удовлетворения ходатайства, не представлены в установленный срок или не соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства направляется в месячный срок с даты их поступления или с даты истечения установленного срока их представления в случае их непредставления.

Если ходатайство подано третьим лицом, копия уведомления об отказе в удовлетворении ходатайства направляется заявителю.

В случае если по заявке был проведен информационный поиск или проводится информационный поиск в ходе экспертизы заявки по существу, срок завершения которого является более ранним, чем срок завершения информационного поиска по поданному ходатайству о проведении информационного поиска, в уведомлении об отказе в удовлетворении ходатайства о

проведении информационного поиска разъясняется порядок ознакомления с отчетом об информационном поиске и порядок получения копии отчета об информационном поиске.

3. Проверка возможности проведения информационного поиска и проведение информационного поиска

3.1. В случае удовлетворения ходатайства о проведении информационного поиска устанавливается возможность проведения информационного поиска.

п. 7 Порядка-1

3.2. Проверка возможности проведения информационного поиска и проведение информационного поиска включает

п. 109 Регламента

- установление возможности отнесения изобретения к объектам, в отношении которых информационный поиск в соответствии с законодательством Российской Федерации не проводится;

- подготовку уведомления о невозможности проведения информационного поиска, если изобретение относится к объектам, в отношении которых информационный поиск в соответствии с законодательством Российской Федерации не проводится, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- определение предмета поиска, проведение информационного поиска и подготовку уведомления о результатах информационного поиска и отчета об информационном поиске.

3.3. Информационный поиск не проводится

п. 2 ст. 1386

1) в отношении заявленных в качестве изобретения объектов:

Кодекса,

- способов клонирования человека и его клона;

п. 7 Порядка-1

- способов модификации генетической целостности

клеток зародышевой линии человека;

- использования человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

- результатов интеллектуальной деятельности, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- открытий;

- научных теорий и математических методов;

- решений, касающихся только внешнего вида изделий и направленных на удовлетворение эстетических потребностей;

- правил и методов игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

- программ для ЭВМ;

- топологий интегральных микросхем;

- решений, заключающихся только в представлении информации;

- сортов растений, пород животных и биологических способов их получения, т.е. способов, полностью состоящих из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов;

2) в отношении изобретения, охарактеризованного таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.4. В случае, если заявленное изобретение относится к объектам, перечисленным в изложенном выше пункте 3.3. раздела III части II настоящего Руководства, осуществляется подготовка уведомления о невозможности проведения информационного поиска.

В уведомлении указываются причины, послужившие основанием для вывода о невозможности проведения информационного поиска.

3.5. В случае, если заявленное изобретение не относится к объектам, перечисленным в изложенном выше пункте 3.3. раздела III части II настоящего Руководства,

п.п. 2, 3 ст. 1386
Кодекса,
п. 117 Регламента,
п. 7 Порядка-1

п.п. 2, 3 ст. 1386
Кодекса,
п. 7 Порядка-1

осуществляется проведение информационного поиска и составление отчета об информационном поиске в соответствии с разделом VII части II настоящего Руководства.

3.6. Максимальный срок проверки возможности проведения информационного поиска и подготовки уведомления о невозможности проведения информационного поиска составляет шесть месяцев и три недели со дня направления уведомления об удовлетворении ходатайства о проведении информационного поиска.

Максимальный срок проверки возможности проведения информационного поиска, проведения информационного поиска и составления отчета об информационном поиске составляет шесть месяцев и три недели со дня направления уведомления об удовлетворении ходатайства о проведении информационного поиска.

4. Представление сведений о результатах информационного поиска

4.1. Представление сведений о результатах информационного поиска включает направление одного из следующих уведомлений:

- о результатах информационного поиска с отчетом об информационном поиске;
- о результатах информационного поиска с указанием сведений о порядке направления третьему лицу, подавшему ходатайство о проведении информационного поиска, документов по результатам проведенного информационного поиска;
- о невозможности проведения информационного поиска.

4.2. После завершения информационного поиска и составления отчета об информационном поиске лицу, подавшему ходатайство, направляется уведомление о результатах информационного поиска, в течение одной недели с даты завершения подготовки отчета об

п. 110 Регламента,
п. 7 Порядка-1

п. 112 Регламента

п. 8 Порядка-1
подпункт 1 п. 118
Регламента,
п. 8 Порядка-1

информационном поиске.

В уведомлении отражаются следующие обстоятельства (в случае их выявления):

1) сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта недостаточно для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, в связи с чем информационный поиск проведен в объеме неполной характеристики предмета поиска;

2) какой-либо пункт формулы относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1350 Кодекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации информационный поиск не проводится;

3) перечень последовательностей нуклеотидов и (или) аминокислот представлен с нарушением требований, установленных пунктом 11 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных настоящим Приказом, не позволяющим провести информационный поиск в полном объеме.

Если ходатайство подано третьим лицом, копия уведомления о результатах информационного поиска направляется заявителю.

4.3. Если на дату завершения подготовки отчета об информационном поиске сведения о заявке опубликованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, к уведомлению о результатах информационного поиска прикладывается отчет об информационном поиске.

Если на дату завершения подготовки отчета об информационном поиске сведения о заявке не опубликованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в уведомлении о результатах информационного поиска, направляемом третьему лицу, подавшему ходатайство, сообщается, что отчет об информационном поиске будет направлен после публикации сведений о заявке или сведений о патенте в зависимости от того, какое из указанных действий будет

п. 9 Порядка-1

выполнено ранее. В этом случае к копии уведомления о результатах информационного поиска, направляемой заявителю, прикладывается отчет об информационном поиске.

4.4. Уведомление о невозможности проведения информационного поиска направляется лицу, подавшему ходатайство, в течение одной недели со дня его подготовки.

Если ходатайство подано третьим лицом, копия уведомления о невозможности проведения информационного поиска направляется заявителю.

4.5. Максимальный срок представления сведений о результатах информационного поиска составляет одну неделю

- с даты завершения информационного поиска, если поиск проведен по ходатайству третьего лица и на указанную дату опубликованы сведения о заявке или по ходатайству заявителя;

- с даты публикации сведений о заявке или сведений о выдаче патента, если ходатайство о проведении информационного поиска подано третьим лицом и проведение информационного поиска завершено до публикации таких сведений.

п.п. 115, 117,
подпункт 3 п. 118
Регламента,
п.п. 7, 10 Порядка-1

п. 113 Регламента

**Раздел IV.
Рассмотрение ходатайства о проведении
экспертизы заявки на изобретение по существу**

Общие положения

1. Экспертиза заявки на изобретение по существу проводится по ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет с даты подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом.

2. За принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу взимается пошлина.

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу влияет на размер пошлины, на сроки проведения информационного поиска, являющегося частью экспертизы заявки на изобретение по существу, и направления отчета о нем.

Ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть подано

- при подаче заявки на изобретение (отчет об информационном поиске направляется до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства);

- после подачи заявки на изобретение (отчет об информационном поиске направляется до истечения 12 месяцев со дня удовлетворения ходатайства);

- после направления отчета об информационном поиске, который был проведен по ходатайству заявителя или третьего лица.

3. Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен Роспатентом по ходатайству заявителя, поданному до истечения трех лет с даты подачи заявки на изобретение, но не более чем на 2 месяца.

**Нормы Кодекса
и подзаконных
актов**

п. 1 ст. 1386
Кодекса,
п.п. 4, 34 Правил

ст. 1249 Кодекса,
подпункты
1.9.1-1.9.3
приложения № 1
к Положению о
пошлинах

п. 1 ст. 1386
Кодекса,
подпункт 1.15.3
приложения № 1
к Положению о

Ходатайство о продлении срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подается на бланке установленной формы, представленной в приложении № 11 к Правилам.

За рассмотрение ходатайства о продлении установленного законодательством Российской Федерации срока представления ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу и принятие решения по результатам его рассмотрения взимается пошлина.

Рассмотрение ходатайства о продлении срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу осуществляется в порядке, изложенном в разделе XIII части II настоящего Руководства.

4. Пропущенный срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть восстановлен по ходатайству заявителя при условии указания уважительной причины, по которой не был соблюден срок.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подается на бланке установленной формы, представленной в приложении № 12 к Правилам.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть подано в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу. Упомянутое ходатайство подается одновременно с ходатайством о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу.

За рассмотрение ходатайства о восстановлении пропущенного заявителем установленного законодательством Российской Федерации срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу и принятие решения по результатам его рассмотрения взимается пошлина.

Рассмотрение ходатайства о восстановлении

пошлинах,
подпункт 11 п. 3,
п. 8 Правил

ст. 1389 Кодекса,
подпункт 1.16.2
приложения № 1
к Положению о
пошлинах,
подпункт 12 п. 3,
п. 8 Правил

пропущенного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу осуществляется в порядке, изложенном в разделе XIII части II настоящего Руководства.

5. Ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подается на бланке установленной формы, представленной в приложение № 3 к Правилам, если при подаче заявки на изобретение заявитель не выразил требование провести экспертизу заявки по существу путем простановки отметки в соответствующей графе заявления о выдаче патента.

подпункт 1 п. 3
Правил

6. Основаниями для начала административной процедуры рассмотрения ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу является завершение формальной экспертизы заявки на изобретение с положительным результатом и представление в Роспатент ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу или наличие просьбы провести экспертизу заявки по существу в соответствующей графе заявления о выдаче патента.

п. 1 ст. 1386
Кодекса,
п. 120 Регламента,
подпункт 1 п. 3,
п. 17 Правил

Прием и регистрация ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, если оно поступило как самостоятельный документ после подачи заявки на изобретение, осуществляется при отсутствии оснований для отказа в его приеме, применимых к данному документу (ходатайство не поддается прочтению; представлено не на русском языке без перевода; представлено на бумажном носителе, обработка которого невозможна по техническим причинам, связанным с состоянием бумажного носителя; а также не содержит номер заявки на изобретение).

7. Административная процедура рассмотрения ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу включает:

п. 121 Регламента

1) проверку уплаты пошлины за принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу;

2) проверку соблюдения требований, предъявляемых к ходатайству о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу законодательством Российской Федерации (если просьба провести экспертизу по существу представлена в ходатайстве, а не в соответствующей графе заявления о выдаче патента);

3) принятие решения о признании заявки отозванной, если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный либо продленный в установленном порядке срок.

8. Проверка соблюдения требований, предъявляемых к ходатайству о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу законодательством Российской Федерации, предусматривает проверку

- соблюдения срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу;

- соблюдения требований, предъявляемых к составлению ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу;

- исправленных или недостающих документов, без которых удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу невозможно, представленных лицом, подавшим ходатайство, в ответ на уведомление о необходимости представления таких документов.

**Проверка соблюдения срока подачи
ходатайства о проведении экспертизы заявки на
изобретение по существу и иных абсолютных оснований
для отказа в удовлетворении ходатайства,
осуществляемая до проверки уплаты пошлины**

9. Проверка наличия абсолютных оснований для отказа в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу осуществляется до проверки уплаты пошлины и предусматривает:

- проверку соблюдения срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу;

п. 123 Регламента,
подпункт 1 п. 3
Правил

п.п. 35, 38, 106
Правил

- установление факта отзыва заявки на изобретение, признания ее отозванной, факта ее преобразования в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец;

- проверку наличия ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, поданного ранее другим лицом, которое удовлетворено.

10. Не осуществляется рассмотрение ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу:

- поданного с нарушением срока его подачи;

- поданного по заявке, по которой принято решение об удовлетворении заявления заявителя об отзыве заявки, либо решение о признании заявки отозванной, либо удовлетворено ходатайство о преобразовании заявки в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец;

- поданного по заявке на изобретение, по которой ранее было подано и удовлетворено ходатайство о проведении экспертизы по существу.

11. Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано с нарушением трехлетнего срока подачи и при этом ходатайство о продлении срока его подачи не было подано или не было удовлетворено, лицу, подавшему ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу, в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления ходатайства в Роспатент, направляется уведомление об отказе в удовлетворении указанного ходатайства.

Если срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу пропущен, но имеется возможность его восстановления, в уведомлении об отказе в удовлетворении указанного ходатайства приводится информация о порядке его восстановления.

Если заявка на изобретение, по которой подано ходатайство о проведении экспертизы по существу, была отозвана, преобразована в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец с направлением

п.п. 35 Правил

п.п. 35, 38, 40, 110
Правил

заявителю соответствующего решения, лицу, подавшему ходатайство (как правило, третье лицо), в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления ходатайства в Роспатент, направляется уведомление об отказе в удовлетворении указанного ходатайства. В уведомлении сообщается о прекращении производства по заявке с указанием основания.

Если по заявке на изобретение ранее было подано и удовлетворено ходатайство о проведении экспертизы по существу, лицу, подавшему второе ходатайство, в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления ходатайства в Роспатент, направляется уведомление об отказе в удовлетворении указанного ходатайства. В уведомлении сообщается о том, что ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не может быть принято к рассмотрению в связи с наличием ранее поданного ходатайства, которое удовлетворено.

12. При нарушении установленного законодательством срока подачи ходатайства и при наличии иных абсолютных оснований для отказа в удовлетворении ходатайства отсутствуют основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина, а следовательно, имеются основания для возврата уплаченной пошлины.

В уведомлении об отказе в удовлетворении ходатайства указывается на возможность возврата средств, поступивших в счет уплаты пошлины (в случае их уплаты), или их зачета в счет других предусмотренных Положением о пошлинах пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства о зачете средств, по ходатайству лица, уплатившего пошлину. Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины, может быть подано в Роспатент в течение 3 лет со дня уплаты соответствующей пошлины.

13. Если абсолютные основания для отказа в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не выявлены,

п. 6 Положения о пошлинах,
п.п. 35, 38, 40
Правил

п. 107 Правил

осуществляется проверка уплаты пошлины.

Проверка уплаты пошлины

14. Проверка уплаты пошлины за принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу осуществляется в соответствии с требованиями части IV настоящего Руководства.

15. Если при проверке не установлен факт уплаты пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, лицу, подавшему ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу с соблюдением срока его подачи, направляется уведомление о необходимости в двухмесячный срок со дня направления указанного уведомления уплатить пошлину в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах.

16. Если ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу подано заявителем, а по результатам проверки уплаты пошлины установлено, что размер уплаченной пошлины меньше установленного размера, при этом формула изобретения содержит два и более независимых пункта, в направляемом заявителю уведомлении о необходимости уплаты пошлины сообщается о праве заявителя отказаться от притязаний на одно из заявленных изобретений группы путем уведомления об этом Роспатента или подачи ходатайства о внесении изменений в документы заявки с исключением из формулы изобретения независимого пункта так, что размер уплаченной патентной пошлины будет соответствовать размеру, установленному Положением о пошлинах.

17. Если в результате повторной проверки уплаты пошлины, осуществляемой в течение двух недель со дня истечения указанного в уведомлении двухмесячного срока или со дня представления лицом, подавшим ходатайство о проведении экспертизы по существу, сообщения об уплате пошлины, установлено, что пошлина за принятие решения

п. 122 Регламента,
п. 108 Правил

подпункт 5 п. 3,
п.п. 36, 108
Правил

п. 108 Правил

по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу не уплачена в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, лицу, подавшему ходатайство, направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства.

Проверка соблюдения требований, предъявляемых к составлению ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу

18. Проверка соответствия ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу установленным требованиям осуществляется после завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом.

п.п. 123 Регламента

19. Ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу должно быть представлено по установленной форме и содержать сведения, предусмотренные формой ходатайства, в том числе номер заявки на изобретение, в отношении которой изложена просьба о проведении экспертизы по существу; фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подавшего ходатайство, его место жительства или место нахождения, название страны и ее код; адрес для переписки; подпись.

п. 123 Регламента,
подпункт 1 п. 3
Правил

Если ходатайство подано представителем, не являющимся патентным поверенным, осуществляется проверка наличия доверенности и правильности ее оформления.

Также проверяется наличие указанных в ходатайстве приложений.

20. Ходатайство должно быть подписано лицом, подавшим ходатайство, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии).

подпункт 1 п. 3
Правил

Если заявителями являются несколько лиц, ходатайство подписывается каждым заявителем или его(их) представителем(ями).

При подписании от имени юридического лица подпись

руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при ее наличии.

21. Если к ходатайству приложена доверенность, выданная представителю, не являющемуся патентным поверенным, проверяется ее нотариальное удостоверение и наличие полномочий представителя на ведение дел с Роспатентом (ФИПС) по заявке на изобретение.

Если представителем является патентный поверенный, указавший свой регистрационный номер, то по Реестру патентных поверенных проверяется наличие в регистрационных данных сведений об аттестации по специализации «изобретение». Если патентный поверенный не имеет регистрации в отношении объекта «изобретение», проверяется наличие правильно оформленной и нотариально удостоверенной доверенности и наличие полномочий представителя на ведение дел с Роспатентом (ФИПС) по заявке на изобретение.

22. В случае несоблюдения требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к ходатайству о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу или к приложенной к ходатайству доверенности, лицу, подавшему указанное ходатайство, направляется уведомление о результатах рассмотрения ходатайства с предложением представить в течение трех месяцев со дня его направления исправленные и (или) недостающие документы, необходимые для удовлетворения ходатайства.

п. 126 Регламента

23. Максимальный срок проверки соблюдения требований, предъявляемых к составлению ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, составляет один месяц со дня подтверждения факта уплаты пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах.

п. 124 Регламента

Проверка исправленных или недостающих документов, без которых удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу невозможно, представленных в ответ на уведомление о необходимости представления таких документов

24. Рассмотрение исправленных или недостающих документов, представленных в ответ на уведомление лицом, подавшим ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, включает проверку соблюдения установленного трехмесячного срока их представления и соблюдения требований, предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации.

подпункт 3 п. 123,
п. 127 Регламента

25. Максимальный срок рассмотрения представленных исправленных или недостающих документов составляет один месяц со дня их поступления.

п. 127 Регламента

Решение о признании заявки на изобретение отозванной

26. Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в течение трех лет с даты подачи заявки на изобретение и этот срок не был продлен в установленном законодательством Российской Федерации порядке, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

п. 1 ст. 1386
Кодекса,
п. 128 Регламента
п. 42 Правил

27. Максимальный срок для принятия решения о признании заявки отозванной составляет один месяц со дня истечения установленного трехлетнего или продленного срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу.

п. 129 Регламента

**Особенности рассмотрения ходатайства
о проведении экспертизы заявки на изобретение по
существу, поданного третьим лицом,
и производства по заявке на изобретение**

28. Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано третьим лицом, о поступлении указанного ходатайства и о результатах его рассмотрения уведомляется также заявитель.

п. 1 ст. 1386
Кодекса,
п. 37 Правил

29. В случае если после поступления ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу заявка в установленном законодательством Российской Федерации порядке отозвана или признана отозванной и заявителю направлено соответствующее решение, третьему лицу, подавшему ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, направляется уведомление о прекращении производства по заявке в связи с тем, что заявка отозвана или признана отозванной.

п. 40 Правил

В том случае, когда заявка преобразована заявителем в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец, третьему лицу, подавшему ходатайство, направляется уведомление о прекращении производства по заявке в связи с ее преобразованием.

30. В случае удовлетворения ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, поданного третьим лицом, последнее в рассмотрении заявки участия не принимает. Переписка по заявке ведется с заявителем или его представителем.

п. 41 Правил

Третьему лицу, подавшему ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу, направляются копия решения о выдаче патента, принятого по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу, и отчет об информационном поиске после публикации сведений о заявке на изобретение (если заявка на дату указанной публикации не отозвана или не признана отозванной) или после публикации сведений о выдаче патента, в зависимости от того, какое из указанных действий будет

выполнено ранее.

Если на дату принятия решения об отказе в выдаче патента сведения о заявке не опубликованы, третьему лицу направляется сообщение о принятом по заявке решении, а также о сроке публикации сведений о заявке, по истечении которого в месячный срок ему будет направлена копия отчета об информационном поиске.

**Особенности рассмотрения ходатайств
о проведении экспертизы заявки на изобретение по
существу, поданных несколькими лицами,
и производства по заявке на изобретение**

31. При поступлении ходатайств о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу от нескольких лиц проверка проводится по ходатайству о проведении экспертизы заявки по существу, поданному первым.

Лицо, подавшее ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу в Роспатент позднее, уведомляется о том, что указанное ходатайство не может быть принято к рассмотрению в связи с наличием ранее поданного ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, которое удовлетворено.

Если лицом, подавшим ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу в Роспатент позднее, является заявитель по заявке, он уведомляется о том, что ему будет направлен отчет об информационном поиске в течение недели с даты завершения информационного поиска.

Если лицом, подавшим ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу в Роспатент позднее, является третье лицо, оно уведомляется о порядке ознакомления с результатами проведения информационного поиска и экспертизы заявки на изобретение по существу, размещенными на интернет-сайте ФИПС в разделе "Информационные ресурсы/ Открытые реестры/Реестр заявок на выдачу патента Российской Федерации на

п. 38 Правил

изобретение", и с документами заявки после публикации сведений о заявке или сведений о выдаче патента.

Отзыв ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу

32. При поступлении просьбы об отзыве ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу до даты направления уведомления о его удовлетворении ходатайство считается неподанным, а уплаченная патентная пошлина возврату не подлежит, о чем лицо, подавшее указанное ходатайство, уведомляется.

Просьба об отзыве ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, поступившая после направления уведомления о его удовлетворении, не удовлетворяется, экспертиза заявки по существу не прекращается, уплаченная патентная пошлина возврату не подлежит, о чем лицо, подавшее указанное ходатайство, уведомляется.

Результат административной процедуры

33. По результатам административной процедуры заявителю и лицу, подавшему ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу (если ходатайство подано третьим лицом), направляется уведомление об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, если выполнены следующие условия:

а) патентная пошлина за принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу уплачена в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах;

б) ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу представлено в срок, установленный законодательством Российской Федерации, и соответствует предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации требованиям.

Заявка на изобретение передается в подразделение, к компетенции которого относится проведение экспертизы

п. 39 Правил

п.п. 131, 134
Регламента

заявки на изобретение по существу, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем завершения административной процедуры.

34. По результатам административной процедуры заявителю и лицу, подавшему ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу (в случае если указанное ходатайство подано третьим лицом), направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу при несоблюдении хотя бы одного из указанных ниже условий:

а) патентная пошлина за принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу не уплачена в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах;

б) исправленные или недостающие документы, необходимые для удовлетворения ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, не представлены в ответ на уведомление о необходимости их представления в установленный законодательством Российской Федерации срок, либо не соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям.

Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу направляется также в случаях, предусмотренных пунктами 9-11 раздела IV части II настоящего Руководства.

В уведомлении об отказе в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу указывается причина, по которой экспертиза заявки не может быть проведена.

35. По результатам административной процедуры принимается решение о признании заявки отозванной, если заявителем в срок, установленный законодательством Российской Федерации для подачи ходатайства или продленный в установленном порядке, не представлено ходатайство о проведении экспертизы по существу.

п.п. 132, 134
Регламента

п.п. 133, 134
Регламента

Раздел V. Экспертиза по существу

1. Общие положения

1.1. Экспертиза заявки на изобретение по существу проводится по ходатайству заявителя или третьих лиц при условии его удовлетворения и завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом.

**Нормы Кодекса
и подзаконных
актов**

п. 1 ст. 1386
Кодекса,
п. 34 Правил

1.2. В рамках экспертизы заявки по существу предусмотрено проведение

п. 2 ст. 1386
Кодекса

информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения;

проверки соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1350 Кодекса;

проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 Кодекса.

1.3. Экспертиза заявки на изобретение по существу является самостоятельной административной процедурой.

подпункт 5 п. 53
Регламента

1.4. Основанием для начала административной процедуры экспертизы заявки на изобретение по существу является удовлетворение ходатайства о проведении

п. 137 Регламента

экспертизы заявки на изобретение по существу и передача заявки из подразделения, осуществляющего рассмотрение ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, в подразделение, осуществляющее экспертизу заявок по существу.

Рекомендации по рассмотрению ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу изложены в разделе IV части II настоящего Руководства.

1.5. Административная процедура экспертизы заявки на изобретение по существу включает следующие административные действия:

1) проверку соответствия изобретения требованиям и условиям патентоспособности, установленным законодательством Российской Федерации;

2) рассмотрение представленных заявителем по запросу Роспатента (ФИПС) дополнительных материалов;

3) рассмотрение ответа заявителя на уведомление Роспатента о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения;

4) рассмотрение заявления об отзыве заявки, если такое заявление подано заявителем;

5) рассмотрение заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец, если такое заявление подано заявителем.

Действие 2 осуществляется, если в ходе экспертизы по существу заявителю направлен запрос, так как было установлено, что имеются препятствия для дальнейшего проведения экспертизы по существу или принятия решения о выдаче патента на изобретение, и заявителем представлены дополнительные материалы по запросу Роспатента (ФИПС). Действие 3 осуществляется, если в ходе экспертизы заявки по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное представленной заявителем формулой, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, и заявитель представит ответ на уведомление о результатах проверки

п. 6 ст. 1386,
п. 1 ст. 1387
Кодекса,
п. 137 Регламента

патентоспособности заявленного изобретения.

Рекомендации в отношении запроса дополнительных материалов и рассмотрения дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу Роспатента (ФИПС) на стадии экспертизы заявки на изобретение по существу, изложены в разделе VIII части II настоящего Руководства.

Рекомендации в отношении уведомления о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения и рассмотрения ответа заявителя на уведомление изложены в разделе VIII части II настоящего Руководства.

Для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленного изобретения, осуществляется проведение информационного поиска. Рекомендации по проведению информационного поиска изложены в разделе VII части II настоящего Руководства.

Действия 4 и 5 осуществляются по заявлению заявителя.

Рекомендации по рассмотрению заявления заявителя об отзыве заявки, заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец изложены в разделе XIII части II настоящего Руководства.

1.6. Проверка соответствия заявленного изобретения требованиям и условиям патентоспособности, установленным законодательством Российской Федерации, осуществляется в срок, не превышающий двенадцать месяцев со дня направления уведомления об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу.

п. 140 Регламента

1.7. Экспертиза заявки на изобретение по существу как таковая включает:

п. 2 ст. 1386
Кодекса,

1) проверку соблюдения требования единства изобретения в соответствии с п. 6 ст. 1386 Кодекса;

п. 43 Правил

2) проверку соответствия заявленного изобретения

требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса;

3) проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса;

4) проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса;

5) проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса;

6) проверку достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

7) проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка его соответствия условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня в соответствии с пунктами 2 - 4 статьи 1350 Кодекса (далее - проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня);

8) проверку промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

Указанная последовательность проверок, за исключением проверки соблюдения требования единства изобретения, не является обязательной при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, т.к. несоответствие изобретения хотя бы одному из указанных требований (за исключением несоблюдения требования единства изобретения) является основанием для принятия решения об отказе в выдаче патента. Вместе с тем наиболее рациональным является осуществление указанной последовательности проверок после тщательного изучения материалов заявки, ознакомления с ближайшим аналогом (прототипом), выявления по материалам заявки решаемой заявителем технической

проблемы, достигаемого(ых) изобретением технического(их) результата(ов) и совокупности признаков изобретения, обеспечивающей решение технической проблемы и достижение технического(их) результата(ов).

Проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки осуществляется с позиций специалиста в данной области техники. При этом одновременно осуществляется проверка требований, предъявляемых к формуле изобретения.

2. Проверка соответствия изобретения требованиям законодательства Российской Федерации и условиям патентоспособности

2(1). Проверка соблюдения требования единства изобретения при проведении экспертизы по существу

2.1.1. Требование единства изобретения признается выполненным, если заявка на изобретение относится к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.

Требование единства изобретения в отношении заявленной группы изобретений признается соблюденным, если изобретения, охарактеризованные в независимых пунктах формулы изобретения, объединены в группу 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

п. 1 ст. «1375
Кодекса,
п. 45 Правил,
п. 2 Требований

устройство и его часть);

- относящихся к объектам одного вида (например, несколько устройств, несколько веществ), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).

Изобретения, охарактеризованные в независимых пунктах формулы изобретения, признаются относящимися к вариантам, если указанные заявителем назначения изобретений и технические результаты совпадают.

Условие совпадения технических результатов признается соблюденным, 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 (например, «снижение трения» и «снижение трения в условиях повышенной влажности»).

2.1.2. Проверка соблюдения требования единства изобретения включает

- рассмотрение ответа заявителя на уведомление о нарушении требования единства изобретения в случае, если таковое направлялось заявителю в ходе формальной экспертизы;

- проверку соблюдения требования единства изобретения с учетом анализа сущности изобретения.

Экспертиза заявки по существу осуществляется в отношении изобретения (группы изобретений, отвечающих требованию единства), указанного заявителем в ответе на направленное в ходе формальной экспертизы уведомление о нарушении требования единства изобретения, представленном в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления.

Если нарушение требования единства изобретения установлено в ходе экспертизы заявки по существу с

п. 4 ст. 1384,

п. 6 ст. 1386

Кодекса,

п. 142 Регламента,

п.п. 27, 44 Правил

учетом анализа сущности изобретения, заявителю направляется уведомление о нарушении требования единства изобретения, в котором предлагается в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений (какая группа изобретений, отвечающих требованию единства) должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. В уведомление включается информация, указанная в пункте 2.35 раздела II части II настоящего Руководства.

2.1.3. Если ответ на уведомление о нарушении требования единства изобретения не представлен в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления, экспертиза заявки по существу осуществляется в отношении изобретения, представленного в формуле изобретения первым, или в отношении группы изобретений, связанных с этим изобретением единым изобретательским замыслом.

п. 4 ст. 1384,
п. 6 ст. 1386
Кодекса,
п. 44 Правил

2.1.4. Если заявитель в течение трех месяцев со дня направления уведомления о нарушении требования единства изобретения подаст ходатайство о пересмотре вывода экспертизы о нарушении требования единства изобретения, составленное в произвольной форме с приведением доводов и разъяснений, подтверждающих, по мнению заявителя, соблюдение требования единства изобретения, экспертиза заявки на изобретение по существу осуществляется с учетом результатов рассмотрения указанного ходатайства.

п. 44 Правил

О результатах рассмотрения ходатайства заявитель уведомляется в очередном запросе, уведомлении, решении, направляемом Роспатентом заявителю.

2(2). Проверка соответствия изобретения требованиям, установленным п. 4 ст. 1349 Кодекса

2.2.1. В ходе проверки соответствия изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349

п. 4 ст. 1349,
п. 2 ст. 1386

Кодекса, устанавливается, не относится ли заявленное изобретение к объектам, которые не могут быть объектами патентных прав.

Не могут быть объектами патентных прав:

- 1) способы клонирования человека и его клон;
- 2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
- 3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
- 4) результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным Кодексом требованиям к изобретениям, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Проверка, может ли заявленное изобретение являться объектом патентных прав, проводится после решения всех вопросов, связанных с оценкой соответствия заявленного изобретения требованию единства. Проверка проводится в отношении изобретения, принятого к рассмотрению.

2.2.2. При проведении проверки соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, следует иметь в виду, что под способом клонирования человека следует понимать любой процесс, включающий в себя методы разделения эмбриона, разработанный для создания человека с той же самой ядерной генетической информацией. При этом, хотя способы клонирования человека (равно как и продукты, полученные такими способами) не могут быть объектами патентных прав, патентоспособными могут быть способы клонирования клеток и тканей человека, а также продукты, полученные такими способами.

Под способом модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека следует понимать способы, направленные на получение организма, состоящего из наследственно различных зародышевых или тотипотентных клеток и тканей людей и животных.

Под использованием человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях следует понимать

Кодекса,
п. 43 Правил

способы, направленные на получение эмбрионов для их использования в промышленных масштабах и коммерческих целях или продукта, содержащего человеческий эмбрион в целом или в разрушенном виде; такой продукт или его применение по новому назначению. Вместе с тем, могут быть признаны патентоспособными способы получения эмбрионов и их пересадки в целях экстракорпорального оплодотворения для устранения бесплодия.

2.2.3. При проверке соблюдения требования непротиворечия общественным интересам, принципам гуманности и морали устанавливается, не является ли заявленное изобретение оскорбляющим человеческое достоинство, национальные или религиозные чувства, имеющим непристойное, жаргонное или циничное содержание, либо способным вызвать ассоциации с чем-либо, имеющим непристойное, жаргонное или циничное содержание.

Сложность применения данного положения связана с тем, что ни в законодательных актах Российской Федерации, ни в юридической литературе понятие «решение, противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали» не определено. Это обусловлено вхождением в него таких сложных комплексных понятий, как «общественные интересы», «гуманность», «мораль», «принципы гуманности и морали», являющихся предметами исследования многих наук. Поэтому при применении этих понятий целесообразно опираться на раскрытие их содержания в словарно-справочной и научной литературе, относящейся, в частности, к области философии, социологии, этики.

При решении вопроса о том, может ли быть отнесен заявленный в качестве изобретения объект к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, целесообразно исходить из общего представления об общественных интересах, принципах гуманности и морали, сложившихся в российском обществе на современном этапе, и ориентироваться на

п. 47 Правил

преобладающие в общественном мнении оценки, отраженные, в частности, в наиболее авторитетных изданиях. С учетом этих оценок целесообразно при проведении проверки прогнозировать возможную негативную реакцию общественности на регистрацию заявленного изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации либо на использование заявленного в качестве изобретения объекта, и окончательный вывод делать на основе этого прогноза.

Например, к противоречащим принципам морали могут быть отнесены решения, связанные с эвтаназией, орудиями пыток, казни и т.п.

2.2.4. При проведении проверки следует также учитывать положение статьи 4 quater Парижской конвенции, устанавливающей, что «в выдаче патента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям». Поэтому ссылка на какой-либо действующий нормативный правовой акт Российской Федерации, предусматривающий ограничение или сокращение продажи продукта (устройства, вещества и т.д.), в котором может быть воплощен заявленный в качестве изобретения объект, не может служить основанием для признания заявленного объекта противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали. Исключение из этого правила составляют случаи, когда сам запрет введен ввиду противоречия устройства какому-либо из этих требований. В этом случае ссылка на нормативный правовой акт может быть использована в качестве аргумента в совокупности с другими аргументами, подтверждающими противоречие заявленного в качестве изобретения объекта общественным интересам, принципам гуманности и морали.

2.2.5. При проверке целесообразно исходить из того,

что требование, в соответствии с которым изобретение не должно противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали, включает в себя три самостоятельных основания. В связи с этим проверка соответствия заявленного изобретения требованиям подпункта 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса проводится в отношении каждого из оснований, приведенных в подпункте 4 пункта 4 указанной статьи.

Несоблюдения требования хотя бы по одному основанию достаточно для вывода о том, что заявленный объект не может быть объектом патентных прав.

2.2.6. Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, установлено, что заявленное изобретение может быть объектом патентных прав, проводится проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса.

2.2.7. Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, установлено, что оно не может быть объектом патентных прав и документы заявки не допускают корректировку формулы изобретения без изменения сущности изобретения, в результате которой вывод о несоответствии изобретения требованию пункта 4 статьи 1349 Кодекса мог быть изменен, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения. В указанном уведомлении излагаются соответствующие мотивы, выводы и предложение представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

В уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения заявитель уведомляется о том, что информационный поиск в отношении заявленного изобретения в соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса проводиться не будет.

п. 47 Правил

п. 2 ст. 1386,
п.п. 1, 2 ст. 1378,
п. 1 ст. 1387
Кодекса,
п. 144 Регламента,
п. 47 Правил

2.2.8. Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения представлен в течение шести месяцев с даты направления уведомления, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки на изобретение по существу и принятии решения.

Продление срока представления заявителем доводов в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Если доводы заявителя, представленные в течение шести месяцев с даты направления уведомления, не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 ст. 1349 Кодекса, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента. Решение об отказе в выдаче патента в указанном случае принимается не позднее двух месяцев с даты поступления ответа заявителя на уведомление.

Если доводы заявителя не представлены в течение шести месяцев с даты направления уведомления, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, проводится проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса.

Пример.

Заявленное средство для эвтаназии животных, представляющее собой препарат, действие которого вызывает медленное удушье животного, противоречит принципам гуманности с учетом подхода современного общества к обращению с животными.

п. 50 Правил
п. 150 Регламента

2(3). Проверка соответствия изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса

2.3.1. В ходе проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса, устанавливается, не относится ли заявленное изобретение к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов;

2) топологиям интегральных микросхем.

Проверка проводится после завершения с положительным результатом проверки соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса.

2.3.2. Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что перечень результатов интеллектуальной деятельности, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения согласно пункту 6 статьи 1350 Кодекса, является исчерпывающим (закрытым). Таким образом, вывод о том, что заявленному решению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения, может быть подтвержден только обоснованием того, что заявленное техническое решение относится к одному из объектов, указанных в пункте 6 статьи 1350 Кодекса.

2.3.3. Заявленное решение относится к объектам, указанным в пункте 6 статьи 1350 Кодекса, в том случае, когда все признаки заявленного решения, которыми оно охарактеризовано в формуле изобретения, включая

п. 6 ст. 1350
Кодекса,
п.п. 43, 47 Правил

родовое понятие, или только родовое понятие являются признаками этих объектов.

В последнем случае речь идет о том, что родовое понятие не соответствует сущности заявленного изобретения. Если описание изобретения позволяет внести соответствующее изменение в родовое понятие, то возможно исправление указанной ситуации.

Например, если заявлена формула изобретения «Топология интегральной микросхемы, содержащая герметичный полимерный корпус и расположенные в нем кристалл, выводы и соединения кристалла с выводами, отличающаяся тем, что полимерный корпус выполнен как минимум двухслойным, кристалл и выводы расположены в первом и во втором слоях, а соединения кристалла с выводами расположены во втором слое», можно предложить заявителю изменить родовое понятие на «микросхему», что позволит сделать вывод о том, что заявленный объект не относится к объектам, указанным в пункте 6 статьи 1350 Кодекса.

В отношении перечисленных в данном пункте объектов Кодекс не содержит утверждения, что они не считаются изобретениями. Тем не менее, таким решениям не предоставляется охрана в рамках патентного права потому, что они охраняются в рамках другого специального законодательства.

2.3.4. Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса, установлено, что оно не относится к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в соответствии с пунктом 6 статьи 1350 Кодекса, проводится проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

2.3.5. Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса, установлено, что оно относится к объектам, которым не

п. 48 Правил

п. 2 ст. 1386,
п. 1 ст. 1387
Кодекса,
п. 144 Регламента,

предоставляется правовая охрана в соответствии с пунктом 6 статьи 1350 Кодекса, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

В уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения заявитель уведомляется о том, что информационный поиск в отношении заявленного изобретения в соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса проводиться не будет.

2.3.6. Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения представлен в течение шести месяцев с даты направления уведомления, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки на изобретение по существу и принятии решения.

Продление срока представления заявителем доводов в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Если доводы заявителя, представленные в течение шести месяцев с даты направления уведомления, не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента. Решение об отказе в выдаче патента в указанном случае принимается не позднее двух месяцев с даты поступления ответа заявителя на уведомление.

Если доводы заявителя не представлены в течение шести месяцев с даты направления уведомления, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям

п. 48 Правил

п. 50 Правил
п. 150 Регламента

патентоспособности, установленным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса, проводится проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

2(4). Проверка соответствия изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса

2.4.1. В ходе проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, устанавливается, не относится ли заявленное изобретение к объектам, не являющимся изобретениями.

Не являются изобретениями, в частности:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Следует отметить, что приведенный перечень объектов, не являющихся изобретениями, является открытым.

Проверка проводится после завершения с положительным результатом проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса.

2.4.2. Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, включает:

- анализ признаков заявленного изобретения,
- анализ проблемы, решаемой созданием заявленного

п. 5 ст. 1350,
п. 2 ст. 1386
Кодекса,
п.п. 43, 48 Правил

п. 49 Правил,
п.п. 35 – 43
Требований

изобретения,

- анализ результата, обеспечиваемого заявленным изобретением,

- исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата.

Проверка осуществляется с учетом положений Требований, устанавливающих требования к содержанию описания изобретения в части разделов «Уровень техники» и «Раскрытие сущности изобретения».

2.4.3. Сложность проведения проверки в случае, когда заявленный в качестве изобретения объект предположительно подпадает под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, или включает признаки этих объектов, состоит в том, что ни Кодексом, ни подзаконными нормативно-правовыми актами не определены такие понятия перечня, как «открытия», «научные теории и математические методы», «правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности», «решения, заключающиеся только в представлении информации». В связи с этим при проведении такой проверки следует опираться на раскрытие содержания указанных понятий в словарно-справочной и научной литературе.

Еще одна сложность состоит в том, что характеристики некоторых объектов, не являющихся изобретениями, приведенные в формулах, внешне похожи на характеристики изобретений, так как они могут включать признаки, традиционно применяемые для характеристики продукта и способа, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Такие характеристики могут даваться решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; решениям, относящимся к математическим методам, правилам и методам игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; решениям, заключающимся только в представлении информации.

п. 36 Требований

Так, характеристика правил и (или) метода хозяйственной деятельности может содержать упоминание организационно-технических средств, обычно применяемых хозяйствующими субъектами в сфере организации и управления какой-либо деятельностью, или упоминание средств производства, являющихся предметом этой деятельности. Характеристика решений, касающихся представления информации и правил игр, – упоминание различного рода устройств, являющихся носителями информации, или устройств, используемых для реализации игры по правилам, а характеристика математических методов – упоминание средств, облегчающих выполнение вычислительно-логических операций.

Поэтому при применении пункта 5 статьи 1350 Кодекса необходимо исходить из общей особенности включенных в него решений. Такой особенностью является нетехнический характер результата, проявляющегося при осуществлении этих решений. В связи с этим при проверке соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, следует уделять особое внимание обеспечиваемому данным решением результату.

2.4.4. Целесообразно помнить, что сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата.

При этом достижение технического результата могут обеспечивать наряду с признаками устройства признаки, «внешне похожие» на признаки, характерные для объектов, не являющихся техническими решениями.

В то же время указание технических средств в характеристике заявленного объекта, содержащееся в представленной формуле, не всегда свидетельствует о техническом характере решения.

п. 36 Требований

Поэтому, с одной стороны, должно быть исключено отнесение заявленного объекта к объектам, не являющимся техническими решениями, лишь на основании того, что некоторые признаки заявленного объекта являются характерными для объектов, не признаваемых техническими решениями, и, с другой стороны, не должно быть препятствий для отнесения к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, решений, которые лишь по форме представлены заявителем в виде технических, т.к. охарактеризованы признаками, традиционно используемыми для характеристики продукта и способа, но не влияют на достижение какого-либо технического результата.

2.4.5. Заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, только в случае, когда заявка на изобретение касается указанных объектов как таковых. С учетом данного положения заявленное предложение должно рассматриваться в целом, и вывод по результатам анализа должен относиться к объекту этого предложения в целом.

п. 5 статьи 1350
Кодекса,
п. 49 Правил

2.4.6. По результатам проверки заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями как таковыми, в случае, когда:

п. 49 Правил

- родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, является признаком этих объектов;

- все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов;

- все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение только такого результата, который не является техническим.

2.4.7. В первом случае, указанном в выше приведенном пункте 2.4.6. подраздела 2(4) раздела V части II настоящего

Руководства, речь идет о том, что родовое понятие не соответствует сущности заявленного изобретения. Если описание изобретения позволяет внести соответствующее изменение в родовое понятие, возможно исправление указанной ситуации. Для этого можно предложить заявителю изменить родовое понятие таким образом, чтобы оно соответствовало сущности заявленного изобретения. Данное изменение позволит сделать вывод о том, что заявленный объект не относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

2.4.8. Рекомендации по применению пункта 5 статьи 1350 Кодекса в отношении второго случая, указанного в выше приведенном пункте 2.4.6. подраздела 2(4) раздела V части II настоящего Руководства, и соответствующие примеры приведены в разделах настоящего Руководства, в которых отражены характерные особенности объектов, не являющихся изобретениями в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса. Такие случаи также не часто встречаются в практике экспертизы. Применение указанных рекомендаций целесообразно в том случае, если эксперт безусловно убежден в том, что формула в целом содержит только характеристику какого-либо объекта (объектов), указанного в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

В случаях, когда признаки изобретения невозможно однозначно отнести к характерным для объектов, указанных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, следует учитывать характер проблемы, на решение которой направлено изобретение, и характер результата, обеспечиваемого изобретением.

2.4.9. Общая рекомендация по применению пункта 5 статьи 1350 Кодекса в отношении третьего случая, указанного в выше приведенном пункте 2.4.6. подраздела 2(4) раздела V части II настоящего Руководства, состоит в том, что следует проявлять осторожность при отнесении признаков к категории характерных для объектов, перечисленных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса,

чтобы не отнести к указанной категории признаки, «внешне похожие» на таковые, а на самом деле влияющие на достижение технического результата.

Приведенная рекомендация связана с тем, что одни и те же признаки могут влиять как на достижение технического результата, так и на достижение нетехнического результата.

Это можно проиллюстрировать на примере керамического изделия, имеющего перфорированную отверстиями поверхность, отличающегося тем, что в отверстия пропущено минеральное волокно в виде нити с образованием стежков.

Достижимый результат, указанный заявителем, заключается в повышении художественной выразительности изделия, т.е. направлен на удовлетворение эстетических потребностей. Поскольку все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который не является техническим, заявленное изобретение следует признать относящимся к объектам, не являющимся изобретениями как таковыми, а именно к решениям, касающимся только внешнего вида изделия и направленным на удовлетворение эстетических потребностей.

Вместе с тем, если бы заявителем решалась проблема повышения прочности изделия за счет образования оплетки керамического изделия, выполненной из минеральных нитей, заявленное изобретение могло бы быть признано техническим решением.

2.4.10. Далее показаны характерные особенности объектов, не являющихся изобретениями в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, и приведены примеры формул, в целом содержащих только характеристики таких объектов. В практике экспертизы такие формулы встречаются относительно редко.

Открытия

2.4.11. Понятие «открытие» определено пунктом 10 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, 1973 г. Официальное признание открытий осуществлялось до 1990 г. Процедура предусматривала подачу заявки на открытие, экспертизу заявленного в качестве открытия решения задачи познания, включающую проверку соответствия этого решения целому ряду требований, предъявляемых к открытиям, внесение открытия в государственный реестр и выдачу диплома установленного образца на открытие. Таким образом, содержащееся в российском законодательстве определение понятия «открытие» может быть применено только к официально признанным до 1990 г. открытиям.

2.4.12. Помимо установленного законодателем определения понятия «открытие» в научной среде применяется более широкое толкование этого понятия. В обобщенном виде под открытием обычно подразумевается обнаружение (установление) того, что объективно существует, но ранее не было известно. Понятие «открытие» тесно связано с областью познания и может выражать, с одной стороны, процесс научного познания, а с другой стороны – его результат.

2.4.13. Случаи, когда формула заявленного изобретения содержит описание явлений, свойств, закономерностей, а не признаки изобретения, встречаются в практике экспертизы.

Пример

Заявленный в качестве изобретения объективно существующий процесс в организме собаки, касающийся выработки слизистой оболочкой желудка неизвестного ранее вещества, ускоряющего регенерацию слизистой оболочки желудка собаки в случае ее повреждения, может

А.П. Сергеев.
Право
интеллектуальной
собственности в
Российской
Федерации.
Учебник.
Издание второе,
переработанное и
дополненное.
- М.: «ПРОГРЕСС»,
1999. с. 657-673.

быть отнесен к открытию. В качестве изобретения, соответствующего условиям патентоспособности, установленным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, могли быть заявлены вещество, обладающее регенерационной активностью в отношении слизистой оболочки желудка; фармакологическая композиция для лечения язвенной болезни желудка, содержащая открытое вещество; способ лечения язвенной болезни желудка, в котором используется открытое вещество.

2.4.14. Поскольку пункт 5 статьи 1350 Кодекса не содержит указания на то, что не являются техническими решениями (изобретениями) только официально признанные открытия, к объектам таких заявок может быть применено используемое в научной среде толкование понятия «открытие».

В связи с этим, если формула заявленного изобретения будет содержать описание явлений, свойств, закономерностей, а не признаки продукта или способа, в том числе применения продукта или способа по определенному назначению, имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не является техническим решением, охраняемым в качестве изобретения, и принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

Научные теории

2.4.15. В научной и справочной литературе можно найти не одно раскрытие понятия «научная теория». Родовыми признаками термина «теория» являются такие понятия, как система (комплекс), гипотеза, мнение, суждение, совокупность чьих-либо взглядов, представлений, идей, связанных с попытками объяснить или интерпретировать определенную предметную область, научное предположение.

Под научной теорией понимается наиболее развитая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях изучаемой области действительности.

Таким образом, если открытие - это объективно существующая закономерность, свойство, явление материального мира, то научная теория - это система взглядов, научное предположение, объясняющее закономерности и существенные связи предметной области.

В качестве примера формулы, характеризующей не техническое решение, а научную теорию - попытку объяснить определенную предметную область, можно привести следующую формулу:

«Преобладание жирной пищи в рационе питания приводит к развитию ишемической болезни сердца (ИБС) за счет образования атеросклеротических бляшек, которые уменьшают просвет сосудов, вызывая тем самым развитие ишемии миокарда».

В связи с этим, если заявленная формула будет содержать научное предположение, объясняющее закономерности и существенные связи предметной области, а не признаки продукта и способа, в том числе применения продукта и способа по определенному назначению, имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не является техническим решением, охраняемым в качестве изобретения, и принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

Математические методы

2.4.16. К математическим методам относятся математические решения, характерными особенностями которых являются вычислительно-логические операции, осуществляемые над количественными данными, не требующими для их получения осуществления действий над материальными объектами с помощью материальных средств.

Как правило, для характеристики объектов, представляющих собой математический метод, используют признаки, характеризующие последовательность вычислительно-логических операций, т.е. признаки, характеризующие «способ». В отношении продукта, в частности устройства, приведенная в формуле изобретения

математическая зависимость, как правило, характеризует взаимосвязь параметров или других характеристик устройства, либо взаимное расположение его элементов.

Пример

Способ расчета вероятности эпидемии в регионе, заключающийся в определении показателей смертности (А) и заболеваемости (В) за заданный период времени по статистическим сведениям данного региона, где за вероятность принимают показатель $C=V/A$. Достижимым результатом является повышение точности определения вероятности эпидемии. Однако в этом случае решение заключается только в математической обработке массива статистических данных (получение которых не сопряжено с совершением измерений), и результат достигается только благодаря такой математической обработке.

В качестве еще одного примера заявленного в качестве изобретения объекта, характеристика которого отражает математический метод, можно привести записанный в виде последовательности действий алгоритм Евклида (алгоритм нахождения наибольшего общего делителя двух натуральных чисел): «Способ определения наибольшего общего делителя двух чисел, основанный на том, что задают два числа a и b и производят деление, отличающийся тем, что на первом этапе производят деление большего из указанных чисел на меньшее, определяют остаток от деления, на втором и последующих этапах выполняют операции первого этапа, причем на втором и последующих этапах задают значения a и b , соответствующие значению делителя и значению остатка от деления на предыдущем этапе, при этом результатом считается делитель на этапе, на котором деление произведено без остатка».

Особенностью указанного способа является то, что совокупность признаков, включенных в характеристику объекта, внешне может быть похожа на характеристику изобретения, однако представляет собой совокупность исключительно вычислительных операций и обеспечивает достижение нетехнического результата – получение информации. Количественные данные, над которыми

производят вычислительно-логические операции, представляют собой числа, не требующие в рамках указанного способа специальных измерений, т.е. процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, выполнение которых и могло бы обеспечить получение технического результата. Указанное решение не может быть признано изобретением в смысле положения пункта 5 статьи 1350 Кодекса.

2.4.17. Нередко особенностью объектов, представляющих собой математические методы, является использование ЭВМ при их осуществлении. Это часто находит отражение в характеристике математического метода, заявленного в качестве изобретения. В формуле может быть указано на использование для вычислений ЭВМ либо может присутствовать признак, указывающий на использование вычислительной техники. Так, в примере с алгоритмом Евклида вместо признака «задают два числа a и b » может быть указан признак «в память компьютера вводят два числа a и b ». При проверке принципиальной патентоспособности такого объекта необходимо принимать во внимание, что использование в данном случае ЭВМ не является подтверждением того, что заявлен способ, представляющий собой техническое решение.

Характеристика математических методов может содержать упоминание средств, облегчающих выполнение вычислительно-логических операций. Это могут быть, например, банальные счеты, карандаш и бумага, ЭВМ и др. В таких случаях ЭВМ представляет собой инструментарий, необходимый для выполнения вычислений, причем наличие этого инструментария не обеспечивает достижение технического результата, а вид применяемого инструментария не влияет на достигаемый выполнением указанных вычислений результат, который заключается только в получении информации благодаря применению математического метода, программы для ЭВМ и используемого в ней алгоритма. Такой результат не считается имеющим технический характер.

2.4.18. В некоторых случаях заявленный объект, выраженный в виде продукта или способа, в том числе применения продукта или способа по определенному назначению, может характеризоваться только математическим методом расчета параметров, то есть может являться математическим методом расчета.

В связи с этим, если формула заявленного изобретения будет содержать последовательность вычислительно-логических операций, а не признаки продукта или способа, в том числе применения продукта или способа по определенному назначению, имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не является техническим решением, охраняемым в качестве изобретения, и принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

**Решения, касающиеся только внешнего вида
изделия и направленные на удовлетворение
эстетических потребностей**

2.4.19. Решениям внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, направленным на удовлетворение эстетических потребностей, предоставляется правовая охрана в качестве промышленных образцов.

Отличительной особенностью промышленного образца является то, что его сущность может быть охарактеризована только видимыми в процессе эксплуатации изделия признаками внешнего вида изделия. Так, например, конструктивные признаки баллончика для пасты шариковой авторучки, невидимого в процессе эксплуатации авторучки, не могут являться признаками промышленного образца, относящегося к авторучке. Поэтому при предположении, что заявленный в качестве изобретения объект относится к решениям, касающимся только внешнего вида изделия, необходимо убедиться в том, что признаки формулы заявленного объекта являются исключительно признаками внешнего вида изделия, т.е. признаками, видимыми в процессе его эксплуатации.

п. 1 ст. 1352
Кодекса

2.4.20. В случае, если в качестве изобретения заявлено решение, охарактеризованное исключительно признаками внешнего вида изделия, необходимо убедиться в том, что эти признаки влияют на возможность получения только эстетического результата, связанного только с удовлетворением эстетических потребностей, и не влияют на возможность получения какого-либо технического результата.

Так, например, сущность заявленного в качестве изобретения объекта состоит в замене традиционной формы шахматных фигур на упрощенную, предназначенную для удобства пользования при игре слабовидящими игроками, определяющими форму фигур тактильно. В этом случае отказ в предоставлении правовой охраны по основанию, установленному пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, соответственно, не может быть признан обоснованным.

В качестве примера формул, характеризующих не техническое решение, а решение, касающееся только внешнего вида изделия, направленное на удовлетворение эстетических потребностей, можно привести следующие формулы:

«Иридо-хрусталиковая диафрагма, гаптическая часть которой выполнена в виде окрашенного кольца, причем внутри кольца выполнены рисунки, имитирующие как по форме, так и по цвету различные сетчато-радиальные рисунки радужной оболочки глаз человека, что позволяет подобрать диафрагму, соответствующую парному глазу человека».

В связи с тем, что внешний вид заявляемой диафрагмы направлен на достижение только наилучшего эстетического эффекта и представляет собой, по сути, промышленный образец, данное решение следует квалифицировать как решение, касающееся только внешнего вида изделия, и поэтому не являющееся техническим решением.

Другим примером является следующая формула «футболка хлопчатобумажная трикотажная темно-синего цвета с короткими рукавами, с круглой формой ворота на трикотажной резинке, снабженная нарукавным информационным носителем и надписью со стороны

спинки, характеризующей профессиональную принадлежность».

При рассмотрении подобных решений следует учитывать тот факт, что заявленное решение наряду с признаками, касающимися только внешнего вида изделия и направленными на удовлетворение эстетических потребностей, может содержать признаки, обеспечивающие достижение технического результата.

В первом примере это может быть толщина, радиус кривизны диафрагмы, дающий дополнительный к эстетическому результату технический результат в виде лечебного или профилактического эффекта.

Во втором случае футболка как изделие - устройство может характеризоваться конструктивным выполнением и (или) использованием неизвестного ранее материала, обладающего определенными свойствами, обеспечивающими достижение технического результата, состоящего, например, в улучшении гигиенических свойств.

При возникновении такой ситуации отсутствуют основания для направления заявителю запроса, поскольку формула содержит характеристику технического решения, относящегося к устройству. Вместе с тем в случае направления заявителю запроса по иным основаниям заявителю сообщается о наличии в формуле признаков, характеризующих объект, подпадающий под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, о последствиях сохранения в формуле указанных признаков, и даются конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания).

2.4.21. В случае, если установлено, что заявленное решение касается только внешнего вида изделия и направлено на удовлетворение эстетических потребностей, имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, т.е. изобретением, и принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение. В уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения,

направляемом до решения об отказе в выдаче патента, заявитель информируется о возможности преобразовать заявку на изобретение в заявку на промышленный образец в порядке, установленном статьей 1379 Кодекса.

Правила и методы игр

2.4.22. Понятие «правила и методы игр» является собирательным. Словарная литература относит к играм деятельность, которая осуществляется по добровольно принятым правилам в условных ситуациях, задаваемых в символической форме в ограниченном времени и пространстве (например, игровое поле, экран монитора). Одновременно словарная литература относит к играм устройства, применяемые при реализации игры. Так, в словарной литературе можно найти следующие определения понятий:

«Игра - 1. Занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования. Шахматная и. Спортивные игры. Азартные игры. 2. Комплект предметов для такого занятия. Продажа детских настольных игр. Карточные игры. 3. мн. Спортивные соревнования. Олимпийские игры. 4. Создание типичных для профессии ситуаций и нахождение в них практических решений. Деловая и. (моделирование производственной ситуации в целях выработки наиболее эффективных решений). Управленческие игры. Военная игра (решение тактических задач на местности и по топографическим картам)».

«Игра - 1. Занятие для развлечения, отдыха, укрепления здоровья и т.п.; тот или иной вид, способ такого занятия, основанного на известных условиях, подчиненного определенным правилам. Подвижные игры. Игры на воздухе. Игра в футбол, в теннис. Спортивные игры. 2. Набор предметов, необходимых для такого занятия. Настольные игры. Коробка с военно-морской игрой. 3. Создание типичных для профессии ситуаций и нахождение в них практических решений».

«Игра - вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате ее, а в самом процессе».

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Москва, «Оникс»

Большой Академический Словарь Русского Языка, Москва, Санкт-Петербург, «Наука», 2007, т.7

Большая Советская Энциклопедия,

«Игра - деятельность, которая осуществляется по добровольно принятым правилам в условных ситуациях, задаваемых в символической форме в ограниченном времени и пространстве (например, игровое поле, экран монитора)».

Таким образом, понятие «игра» многозначно и может относиться как к последовательности действий, осуществляемых над материальными объектами с помощью материальных средств, так и к самим материальным средствам. Большинству игр присущи следующие черты:

- свободная развивающаяся деятельность, предпринимаемая лишь по желанию, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата,
- творческая, импровизационная, активная по своему характеру деятельность,
- эмоционально напряженная, приподнятая, состязательная, конкурентная деятельность,
- деятельность, проходящая в рамках прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры,
- деятельность, имеющая имитационный характер.

Игра не есть «обыденная» жизнь и жизнь как таковая. Она, скорее, является выходом из рамок этой жизни во временную сферу деятельности, имеющую свою собственную направленность. Это деятельность, обособленная от «обыденной» жизни местом действия - игровой зоной и продолжительностью. Она «разыгрывается» в определенных рамках пространства и времени. Внутри игрового пространства царит собственный

Москва,
Издательство
«СОВЕТСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»,
1972, т. 10,
третье издание.

Большая Российская
Энциклопедия,
Москва,
Научное
издательство
«БОЛЬШАЯ
РОССИЙСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»,
2008, т. 10

<http://ru.wikipedia.org>

безусловный порядок.

2.4.23. К правилам отнесены предписания, устанавливающие порядок чего-нибудь, а к методам - совокупности приемов или операций практического или теоретического освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи.

Таким образом, к правилам игр можно отнести объекты, характеризующиеся предписаниями, устанавливающими порядок игры, а к методам игр - объекты, характеризующиеся совокупностью действий (приемов и операций), осуществляемых игроками в соответствии с правилами игры.

Как правило, для характеристики объектов, представляющих собой правила и (или) методы игр, заявители используют признаки, относящиеся к объекту «способ», которыми описывают последовательность действий игрока(ов), но иногда термин «игра» применяется заявителями для характеристики объекта, являющегося устройством.

Поскольку при реализации правил и методов осуществляются действия над материальными объектами с помощью материальных средств, формула, характеризующая такой объект, может содержать признаки самых разнообразных средств, применяемых в игровом процессе. При этом основным и, по существу, единственным критерием, позволяющим в таких случаях отличить техническое решение от объекта «правила и методы игр» является характер получаемого результата. Правила и методы игр нацелены на непродуктивную условную (игровую) деятельность. В частности, если заявленный объект содержит характеристику процесса игры, включающего действия над материальными объектами с помощью материальных средств, но этот процесс не приводит к результату, причинно обусловленному техническим результатом, такой объект можно рассматривать как правила и (или) методы игры.

Характерными для правил игры признаками являются такие признаки, как:

- название и функциональное назначение («роль») игровых элементов;
- расстановка игровых элементов;
- траектория перемещения (ход) игровых элементов;
- зависимость игровой ситуации от игровых элементов;
- материальные средства, применяемые при реализации игры: игровое поле, игровые элементы (форма, цвет, разметка и метки, условные обозначения);
- количество ячеек игрового поля и количество игровых элементов.

Характеристика такого объекта включает описание заранее выработанных предписаний в отношении действий над материальными объектами (осуществление выбора набора задействованных в каждой шахматной партии игровых элементов и их первоначальной расстановки на шахматной доске, исходя из собственного плана, уведомление друг друга о своих стратегических планах документально) и описание применяемых материальных средств (доска, наборы игровых элементов), которые определены правилами игры. Анализ последовательности действий над материальными объектами с помощью материальных средств показывает, что эта последовательность действий является непродуктивной деятельностью, и не обеспечивает достижение технического результата в смысле положений пункта 35 Требований. Поэтому способ как совокупность действий не может быть признан техническим решением. Взаимодействие конструктивных элементов, предложенных к применению при осуществлении действий, также не обеспечивает достижение технического результата в смысле пункта 35 Требований, и, соответственно, их совокупность не может быть признана техническим решением. Например:

«Игра в шахматы, включающая шахматную доску различной конфигурации и с различным количеством прямоугольных игровых полей, равноценную для каждого из противников материальную базу в виде набора задействованных игровых элементов и их изначальное (первоначальное) положение на шахматной доске, при этом набор задействованных в каждой шахматной партии

игровых элементов и их изначальную расстановку на шахматной доске каждый из противников осуществляет исходя из собственного стратегического плана, причем уведомляют друг друга о своих стратегических планах документально, например, диаграммой изначального положения, одновременно и непосредственно перед игрой».

Вместе с тем, иногда применяемые при реализации игры материальные средства могут обеспечивать достижение технического результата, обусловленного особенностями их конструктивного выполнения. В этом случае указанное материальное средство может быть рассмотрено в качестве средства, воплощающего изобретение. Таковым является, например, «Игра, содержащая доску с игровыми полями, источник питания, игральные элементы, лампы индикации и контакты, отличающаяся тем, что она снабжена узлом сравнения, выполненным на основе двух игровых полей с расположенными на них и укрепленными на основании доски диэлектрическими стойками, на которых с помощью прижимных диэлектрических планок закреплены контакты, указанные два игровых поля снабжены по всему периметру углублениями в виде замкнутых канавок и двумя рядами расположенных в шахматном порядке отверстий с каждой из противоположенных сторон каждого выделенного игрового поля с размещенными вблизи них индикационными ячейками, а игральные элементы выполнены в виде фишек, снабженных с одной стороны буртиком с соответствующими глубине и ширине замкнутой канавки игрового поля высотой и толщиной и выступами, установленными в порядке, соответствующем расположению отверстий выделенного игрового поля».

Объект охарактеризован только конструктивными признаками, обеспечивающими достижение технического результата – повышение безопасности игроков, и поэтому может быть признан техническим решением, относящимся к устройству, – изобретением.

2.4.24. Важно подчеркнуть, что характеристика объекта «игра» только конструктивными признаками не всегда

является подтверждением того, что этот объект может быть признан техническим решением. Нередко такое решение не создает никакого технического результата, касается только внешнего вида изделия и обеспечивает удовлетворение эстетических потребностей, что подтверждает его нетехнический характер.

Чаще всего в характеристике объекта наряду с признаками, раскрывающими правила и методы игр, имеются признаки, касающиеся описания внешнего вида игрового поля и (или) игровых элементов. В случае наличия в формуле таких признаков, следует проанализировать результат, на достижение которого эти признаки направлены. В том случае, если эти признаки направлены только на удовлетворение эстетических потребностей, занимательности или зрелищности, заявленное решение может быть отнесено к объектам, которые не являются техническими решениями в соответствии с подпунктами 3,4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса, а именно к правилам и методам игр, а также к решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей.

Например, заявлена настольная игра, содержащая игровое поле с ячейками и два комплекта игровых фигур, отличающаяся тем, что часть ячеек игрового поля имеют форму звезды, окрашенной в синий цвет, а часть ячеек игрового поля имеют форму трапеций, окрашенных в красный цвет, при этом ячейки соединены линиями и формируют две группы концентричных окружностей, расстояние между которыми в разных группах разное, причем каждый комплект содержит восемь «Стражников», выполненных в виде рыцарей и перемещающихся только по ячейкам-звездам, пять «Хранителей», выполненных в виде жрецов и перемещающихся только по ячейкам-трапециям, одного «Мудреца», выполненного в виде оракула и перемещающегося по любым ячейкам, трех «Визирей», выполненных в виде гномов и перемещающихся только рядом с «Мудрецом», и двенадцать «Солдат», которые всю игру остаются на первоначально заданной позиции и выполнены в виде фигурок в униформе, при этом сначала

на игровом поле расставляют «Мудреца» и «Визирей», которые его окружают, а затем все остальные фигуры, настольная игра также снабжена средством имитации жизненной силы игровых фигур в виде карточек для записи или зачеркивания уровня жизненной силы, представляющего последовательно расположенные обозначения шахматных фигур, а именно: для «Визирей» - последовательность изображений слонов, для «Мудреца» - последовательность изображений солнца, для «Хранителей» и «Стражников» - последовательность изображений птиц - орлов и ястребов соответственно, для «солдат» - последовательность изображений лошадей.

2.4.25. Могут иметь место также ситуации, когда формула, относящаяся к игре, содержит характеристику двух объектов - технического решения, относящегося к устройству, то есть характеристику изобретения, и характеристику объекта, не являющегося техническим решением, подпадающего под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса - правила (методы) игры.

При возникновении такой ситуации отсутствуют основания для направления заявителю запроса, поскольку формула содержит характеристику технического решения, относящегося к устройству. Вместе с тем в случае направления заявителю запроса по иным основаниям заявителю сообщается о наличии в формуле признаков, характеризующих объект, подпадающий под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, о последствиях сохранения в формуле указанных признаков, и даются конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания изобретения).

Правила и методы хозяйственной деятельности

2.4.26. Понятие «правила и методы хозяйственной деятельности» также является собирательным. В словарной литературе термин «хозяйственная деятельность»

раскрывается как совокупность действий, направленных, в частности, на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить. С этой целью существующие блага хранятся, добываются, перемещаются в пространстве и в меновом обороте, а также организуется их производство и потребление. Мотивом хозяйственной деятельности служит стремление человека удовлетворять свои потребности в материальных благах.

Хозяйственная деятельность представляет, таким образом, проявление хозяйственного (экономического, целесообразного) мотива в человеческой жизни.

Результатом хозяйственной деятельности человека являются материальные блага, как правило, обладающие заранее известными свойствами и созданные посредством осуществления операций, доступных специалисту в данной области техники, обучение которым не требует особого таланта и чрезвычайных затрат.

2.4.27. К правилам хозяйственной деятельности можно отнести предписания, устанавливающие порядок осуществления действий, направленных на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить.

2.4.28. К методам осуществления хозяйственной деятельности можно отнести совокупность приемов и операций, осуществляемых субъектами хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами, подчиненных решению конкретной задачи, направленной на пополнение запаса материальных благ и обеспечения возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить.

2.4.29. При этом понятие «хозяйственная деятельность» не ограничивается только сферами организации и управления какой-либо деятельностью.

Вместе с тем, правила и методы хозяйственной

деятельности часто основаны на планировании, учете, организации работ, услуг и т.п.

Как правило, для характеристики объектов, представляющих собой правила и методы хозяйственной деятельности, заявители используют признаки, относящиеся к объекту «способ», которыми описывают последовательность действий хозяйствующего субъекта, приемы осуществления действий, основанные на известных закономерностях, расчетах, прогнозных оценках и т.д., и направленные на организацию и эффективное управление процессом пополнения запаса материальных благ.

В то же время особенностью таких объектов является то, что они в своей характеристике вполне могут содержать упоминание оборудования, используемого в производственных процессах, средств оргтехники и т.п. При этом основным и, по существу, единственным критерием, позволяющим в таких случаях отличить техническое решение от объекта «правила и методы хозяйственной деятельности», является характер получаемого результата. Правила и методы хозяйственной деятельности нацелены на рациональное использование средств и предметов труда, а также рабочей силы без изменения самих средств и предметов труда и характера их взаимодействия. В частности, если заявленный объект содержит характеристику рационального выполнения операций, размещения во времени и пространстве приспособлений (инструментов, оборудования), причем эта расстановка приводит к результату, причинно не обусловленному техническим результатом, и выражается в экономном использовании времени и (или) пространства, то такой объект, как правило, можно рассматривать как правило и (или) метод хозяйственной деятельности.

В качестве примера формулы объекта, характеризующего правила и методы хозяйственной деятельности, можно привести следующую формулу:

«Торговый зал, имеющий, по меньшей мере, одну зону входа и одну зону выхода, центральную торговую зону, занимающую большую часть площади торгового зала, в которой установлены стеллажи, предназначенные для

размещения товаров, распределенные по площади указанной зоны и расположенные с образованием проходов для посетителей, отличающийся тем, что на периферии торгового зала сформирован, по меньшей мере, один прямой сквозной проход, на противоположных концевых участках каждого из сквозных проходов имеются зона входа и зона выхода, при этом, по меньшей мере, на одной из сторон каждого сквозного прохода вдоль него установлен ряд стеллажей, предназначенных для размещения товаров, образующий зону быстрой покупки».

В таких случаях имеются основания для вывода о том, что заявленные правила и методы хозяйственной деятельности не могут быть признаны техническим решением, т.е. изобретением, и принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

2.4.30. Вместе с тем могут иметь место также ситуации, когда формула изобретения, относящаяся к правилам и методам хозяйственной деятельности, содержит характеристику двух объектов – технического решения, относящегося к устройству, то есть характеристику изобретения, и характеристику объекта, не являющегося техническим решением, подпадающим под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

При возникновении такой ситуации отсутствуют основания для направления заявителю запроса, поскольку формула содержит характеристику технического решения, относящегося к устройству. Вместе с тем в случае направления заявителю запроса по иным основаниям заявителю сообщается о наличии в формуле признаков, характеризующих объект, подпадающий под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, о последствиях сохранения в формуле указанных признаков, и даются конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания изобретения).

Правила и методы интеллектуальной деятельности

2.4.31. Понятие «правила и методы интеллектуальной деятельности» так же, как и два предыдущих, является собирательным.

В словарной литературе термин «интеллектуальная деятельность» определяется как умственная деятельность (от лат. *intellectus* - познание, понимание, рассудок, ум). К правилам интеллектуальной деятельности можно отнести объекты, характеризующиеся предписаниями, устанавливающими порядок осуществления умственной деятельности, а к методам интеллектуальной деятельности – объекты, характеризующиеся совокупностью приемов интеллектуальной деятельности, осуществляемых индивидуумом.

Методы выполнения интеллектуальных (умственных) операций охватывают различные виды анализа и переработки информации человеком, включая методы получения в результате таких операций нового знания, причем при осуществлении этих операций могут производиться действия над материальными объектами с помощью материальных средств.

2.4.32. Как правило, для характеристики объектов, представляющих собой правила и методы интеллектуальной деятельности, заявители используют признаки, относящиеся к объекту «способ», которыми описывают последовательность действий индивидуума, приемы осуществления действий, направленные на решение какой-либо интеллектуальной задачи.

Особенностью правил и методов интеллектуальной деятельности является то, что они в своей характеристике вполне могут содержать упоминание традиционно используемых при осуществлении умственной деятельности средств и предметов труда - писчей бумаги, пишущих средств, оргтехники, источников информации и др. без изменения самих средств и предметов этого труда и характера их взаимодействия. При этом основным и, по существу, единственным критерием, позволяющим в таких

случаях отличить техническое решение от объекта «правила и методы интеллектуальной деятельности», является характер получаемого результата.

В качестве примера формулы объекта, характеризующего правила и методы интеллектуальной деятельности, можно привести следующие формулы:

Пример 1.

«Способ определения эмоциональной устойчивости индивида, заключающийся в анкетировании, при котором анкета содержит следующие утверждения, оцениваемые в баллах:

- каждое утро я просыпаюсь раздраженным,
- каждый день я «срываюсь» на моих близких,

при этом положительные ответы оцениваются в 1 балл, отрицательные – 0 баллов, и при сумме 2 балла определяют эмоциональную неустойчивость индивида».

Данное решение заключается только в правилах интеллектуальной деятельности (предписание порядка предъявления анкеты, ее вопросов, обработки результатов анкетирования с последующим умозаключением о них) и методах интеллектуальной деятельности (анализ индивидуумом совокупности утверждений, содержащихся в анкете).

Пример 2.

«Способ проведения психологического тренинга, заключающийся в том, что ведущий знакомит участников с правилами и условиями проведения тренинга, далее ведущий назначает участникам их роли с последующим обыгрыванием ими проблемных психологических ситуаций, ведущий проводит обсуждение выявленных конфликтных ситуаций».

Данный пример демонстрирует решение, заключающееся лишь в установлении определенных предписаний проведения организационных мероприятий тренинга, т.е. характеризует лишь правила интеллектуальной деятельности.

В таком случае имеется основание для вывода о том, что заявленные правила и методы интеллектуальной

деятельности не могут быть признаны техническим решением, т.е. изобретением, и принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

2.4.33. Вместе с тем могут иметь место также ситуации, когда формула, относящаяся к правилам и методам интеллектуальной деятельности, содержит характеристику двух объектов – технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта и способа по определенному назначению, то есть характеристику изобретения, и характеристику объекта, не являющегося техническим решением, подпадающего под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

При возникновении такой ситуации отсутствуют основания для направления заявителю запроса, поскольку формула содержит характеристику технического решения, относящегося к устройству. Вместе с тем в случае направления заявителю запроса по иным основаниям заявителю сообщается о наличии в формуле признаков, характеризующих объект, подпадающий под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, о последствиях сохранения в формуле указанных признаков и даются конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания изобретения).

Программа ЭВМ

2.4.34. Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Программы для ЭВМ (в том числе операционные системы и программные комплексы) могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст

ст. 1261 Кодекса

и объектный код. В данном случае имеются в виду языки программирования.

2.4.35. Программы для ЭВМ являются объектом авторского права и охраняются как произведения литературы.

п. 1 ст.1259
Кодекса

Таким образом, Кодексом предусмотрена правовая охрана программы для ЭВМ авторским правом как литературного произведения, в котором программа для ЭВМ выражена на любом языке программирования и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.

Если будет подана заявка на изобретение, в которой сведения о программе для ЭВМ будут выражены в такой форме, то предоставление правовой охраны в качестве изобретения будет противоречить положению пункта 5 статьи 1350 Кодекса. В таком случае имеются основания для отказа в выдаче патента в связи с выводом о том, что заявленный объект не может быть признан изобретением.

Например, заявлен «Компьютерный программный продукт»:

«Компьютерный программный продукт, содержащий программный код, при выполнении которого процессором компьютер выполняет способ доставки запрошенной информации, содержащий этапы, на которых принимают запрос на доставку информации от пользовательского компьютера, обрабатывают принятый запрос путем выделения значимых слов и исключения из поискового запроса незначимых слов, осуществляют поиск выделенных значимых слов в базе данных, хранящей различную информацию, и передачу найденной информации, содержащей выделенные значимые слова, на пользовательский компьютер».

В качестве технического результата, достигаемого заявленным решением, заявитель указал сокращение времени поиска информации.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств» программный продукт – набор машинных программ, процедур и, возможно, связанных с

ними документации и данных. В соответствии с ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения» программный продукт – самостоятельное, отчуждаемое произведение, представляющее собой публикацию текста программы или программ на языке программирования или в виде исполняемого кода.

Таким образом, родовое понятие, приведенное в формуле, прямо относит заявленный объект к программам для ЭВМ. Следовательно, заявленный программный продукт согласно родовому понятию может быть отнесен к объектам, которые не являются изобретением в соответствии с пунктом 5 статьей 1350 Кодекса.

Однако поскольку сущность заявленного изобретения не соответствует указанному выводу, в этой ситуации можно предложить заявителю изменить родовое понятие на основе описания таким образом, чтобы оно соответствовало сущности заявленного изобретения. В случае внесения таких изменений в формулу может быть сделан вывод о том, что заявленный объект не относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

В частности, в рассматриваемом примере при наличии в описании сведений о машиночитаемом носителе, на котором записан указанный выше программный продукт, родовое понятие может быть изложено в следующем виде:

«Машиночитаемый носитель, на котором записан программный код, при выполнении которого процессором компьютер выполняет способ доставки запрошенной информации, содержащий этапы, на которых принимают запрос на доставку информации от пользовательского компьютера, обрабатывают принятый запрос путем выделения значимых слов и исключения из поискового запроса незначимых слов, осуществляют поиск выделенных значимых слов в базе данных, хранящей различную информацию, и передачу найденной информации, содержащей выделенные значимые слова, на пользовательский компьютер».

2.4.36. Вместе с тем, заявка на изобретение может относиться к алгоритму программы для ЭВМ, изложенному

в виде обеспечивающей достижение технического результата последовательности действий над сигналами (материальный объект), осуществляемой с помощью вычислительной техники (материальных средств). В таком случае имеются основания для признания заявленного объекта техническим решением.

Например, алгоритм лечения вредоносной программы в компьютере представляет собой принципиально патентоспособный способ, который может получить правовую охрану как объект патентного права: «Способ лечения вредоносной программы в компьютере, имеющем множество копий той же самой активированной вредоносной программы, причем множество копий контролирует существование каждой из них, при этом способ содержит этапы, на которых идентифицируют наличие вредоносной программы в компьютере, затем блокируют любые действия, которые разрешают одной активной копии вредоносной программы активировать другую копию вредоносной программы, после чего удаляют с постоянного запоминающего устройства код вредоносной программы и ссылки на него и перезагружают компьютер».

Однако из изложенного не следует, что решение, которое представляет собой алгоритм компьютерной программы, в любом случае должно быть признано изобретением.

Так, совокупность признаков, представленная в виде алгоритма компьютерной программы, может характеризовать математический метод, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности или решение, заключающееся только в представлении информации. В этом случае признаки формулы являются характерными для указанных решений, исключенных из правовой охраны, а представление этих признаков в виде алгоритма программы для ЭВМ является указанием на использование при реализации способов вычислительных средств, которые в данном случае представляют собой инструментарий, наличие которого не обеспечивает достижение технического результата. Получаемый же результат имеет нетехнический характер, который,

например, для математического метода заключается только в получении информации благодаря применению математического метода, программы для ЭВМ и используемого в ней алгоритма.

Решения, заключающиеся только в представлении информации

2.4.37. К информации относятся сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Представление информации - это воспроизведение (преподнесение, презентация) информации в любом виде, в том числе на материальном носителе.

Характерными признаками решений, относящихся к представлению информации, являются, в частности, такие признаки, как:

- наличие информации,
- вид представляемой информации (вербальная информация, печатные издания, условные обозначения, расписания, правила, проекты, схемы планировки сооружений, зданий, территорий и др.),
- смысловое содержание информации,
- форма представления информации, например, в виде одного или нескольких столбцов, в виде строк или столбцов, в виде таблиц, графиков, расположение текста на странице с полями или без полей, в виде текста на русском или иностранном языке, в виде пиктограмм и др.

Условные обозначения, расписания, правила являются средством представления информации и служат удовлетворению общественных потребностей не сами по себе, а опосредованно, в результате интерпретации информации в соответствии с предшествующей договоренностью о ее смысле, что особенно заметно на примере условных обозначений.

Проекты, схемы планировки сооружений, зданий, территорий, изображенные на материальном носителе, - это специфические формы представления информации о соответствующих объектах, которые непатентоспособны

Закон
от 27 июля 2006 г.
№149-ФЗ

как таковые.

В отдельных случаях к признакам решений, относящихся к представлению информации, можно отнести, в частности:

- наличие материального носителя для размещения представляемой информации,
- конструктивные особенности носителя для размещения представляемой информации,
- место размещения информации (на объекте, рядом с объектом и др.),
- правила размещения информации.

Последние четыре признака могут быть отнесены к признакам решения, заключающегося только в представлении информации, исключительно в том случае, если результат, обеспечиваемый наличием указанных признаков, не считается имеющим технический характер.

В качестве примеров решений, заключающихся только в представлении информации, можно привести следующие:

«Расписание, содержащее таблицу, имеющую строки и столбцы с номерами поездов или автобусов и временем их отправления и прибытия в пункт назначения, отличающееся тем, что таблица состоит из 10 столбцов, ширина первого и последнего из которых больше, чем ширина остальных столбцов, и не менее чем 40 строк, при этом номера поездов или автобусов внесены в первый и десятый столбцы, время их отправления - в третий и девятый столбцы, время прибытия - в четвертый и восьмой столбцы, в столбцы с пятого по седьмой внесена дополнительная информация о маршрутах, поездах или автобусах, носящая, например, рекламный характер»;

«Календарь, представляющий собой основную таблицу, которая содержит указания года, дней недели, расположенные в вертикальных колонках по окружности таблицы, и дополнительную таблицу, которая содержит указания месяца и числа месяца, отличающийся тем, что вертикальная колонка с годами и днем недели в основной таблице выведена эмпирически».

2.4.38. При наличии в характеристике решения

признаков, характеризующих носитель информации, целесообразно выявлять решаемую проблему и результат, который достигается решением (имеют ли проблема и результат технический характер).

Примером решения, заключающегося только в представлении информации, несмотря на наличие носителя информации, является «Дисплей с изображением на экране, отличающийся тем, что изображение имеет обособленные участки, при этом, по меньшей мере, на одном из обособленных участков изображения содержится отображение в виде образа выполняемой функции меню».

В приведенной формуле в отличительной части присутствует как характеристика формы представления информации на носителе (наличие обособленных участков изображения; наличие отображения, по меньшей мере, на одном из обособленных участков изображения), так и смысловое содержание информации (отображение в виде образа выполняемой функции меню). Вместе с тем, родовое понятие прямо не относит заявленное решение к решениям, заключающимся только в представлении информации. Решение вопроса о том, является ли решение техническим, связано с выявлением решаемой проблемы и технического результата. Поскольку наличие носителя информации - экрана дисплея в совокупности с другими признаками не создает какого-либо технического результата, имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, т.е. изобретением.

2.4.39. Вместе с тем может иметь место также ситуация, когда формула, относящаяся к решению, заключающемуся в представлении информации, содержит характеристику двух объектов – технического решения, относящегося к продукту и способу, в том числе применению продукта и способа по определенному назначению, то есть характеристику изобретения, и характеристику объекта, не являющегося техническим решением, подпадающего под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

Например, если в приведенном выше примере, относящемся к расписанию, характеристика объекта будет одновременно включать признаки витрины, предназначенной для размещения расписания, причем совокупность этих признаков будет обеспечивать достижение технического результата, например, защиту носителя расписания от разрушающего воздействия перепадов влажности воздуха, то в таком случае вывод о том, что заявленный объект не является изобретением, был бы преждевременным.

При возникновении такой ситуации отсутствуют основания для направления заявителю запроса, поскольку формула содержит характеристику технического решения, относящегося к устройству. Вместе с тем в случае направления заявителю запроса по иным основаниям заявителю сообщается о наличии в формуле признаков, характеризующих объект, подпадающий под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, о последствиях сохранения в формуле указанных признаков и даются конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания изобретения).

2.4.40. Следует отличать проекты, схемы планировки сооружений, зданий, территорий, изображенные на материальном носителе как специфические формы представления информации о соответствующих объектах, от объектов, представляющих их реализацию, но не обеспечивающих достижение технического результата.

Например, неправильным было бы отнесение к схемам планировки помещения объекта - торгового зала, описанного в пункте 2.4.29. подраздела 2(4) раздела V части II настоящего раздела Руководства. Такой объект может быть отнесен к методам хозяйственной деятельности.

2.4.41. Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса,

установлено, что заявленное изобретение не относится к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, проводится проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

2.4.42. Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, установлено, что заявленное изобретение относится к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

В уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения заявитель уведомляется о том, что информационный поиск в отношении заявленного изобретения в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 1386 Кодекса проводиться не будет.

2.4.43. Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения представлен в течение шести месяцев с даты направления уведомления, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения.

Продление срока представления заявителем доводов в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Если доводы заявителя, представленные в течение шести месяцев с даты направления уведомления, не

п. 2 ст. 1386,
п. 1 ст. 1387
Кодекса,
п. 144 Регламента,
п. 49 Правил

п. 50 Кодекса

изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента. Решение об отказе в выдаче патента в указанном случае принимается не позднее двух месяцев с даты поступления ответа заявителя на уведомление.

Если доводы заявителя не представлены в течение шести месяцев с даты направления уведомления, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, проводится проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

2(5). Проверка соответствия изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса

2.5.1. Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленное изобретение техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Проверка проводится по двум основаниям:

- относится ли заявленный в качестве изобретения объект к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению,
- является ли заявленный в качестве изобретения объект техническим решением.

2.5.2. Проверка осуществляется с учетом положений Требований, устанавливающих требования к содержанию описания изобретения в части разделов «Уровень техники» и «Раскрытие сущности изобретения».

п. 51 Правил

п.п. 35 – 43
Требований

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

п. 1 ст. 1350
Кодекса

2.5.4. Заявленное изобретение признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением.

п. 51 Правил,
п. 36 Требований

2.5.5. Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, включает анализ признаков заявленного изобретения, проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения, результата, обеспечиваемого заявленным изобретением, исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата и выявление сущности заявленного технического решения.

п. 51 Правил

Проверка, относится ли заявленный в качестве изобретения объект к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению

2.5.6. Для того, чтобы установить, какой объект охарактеризован в формуле, не обязательно наличие в ней

собственно указания на тот или иной вид объекта (устройство, вещество и т.д.). Достаточно, чтобы о принадлежности к конкретному объекту изобретения можно было судить по содержанию формулы. Если в формуле охарактеризована уборочная машина, то ясно, что речь идет об устройстве.

Установив, к какому объекту относится заявленное изобретение, следует определить, содержатся ли в формуле признаки соответствующего вида. Известны случаи, когда заявитель вместо признаков соответствующего объекта изобретения включает в формулу лишь данные о получаемом результате, например, данные об эксплуатационных показателях объекта техники и его потребительских свойствах, или описание явлений и эффектов, имеющих место при осуществлении и (или) использовании изобретения, например «Транспортное средство, отличающееся (характеризующееся) тем, что оно обеспечивает бесперебойную перевозку грузов на дальние расстояния при малом расходе бензина».

В том случае, когда формула не имеет отмеченных недостатков и включает признаки изобретения, необходимо установить, соответствуют ли они по своему характеру тому объекту изобретения, на который испрашивается правовая охрана.

2.5.7. К продуктам относятся, в частности, устройства, комплексы, комплекты, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных, генетические и белковые конструкции.

п. 36 Требований

2.5.8. К устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

п.п. 36, 37
Требований

Для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;

- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);

- конструктивное выполнение устройства, характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), их взаимным расположением;

- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;

- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;

- среда, выполняющая функцию части устройства.

Признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии.

При характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью торможения, с возможностью фиксации).

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.

2.5.9. К комплексу относятся два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций, например производственные линии, электрические и компьютерные сети, корабли.

Для характеристики комплексов используются, в частности, признаки:

п.п. 36, 37
Требований

-наличие нескольких устройств (сборочных единиц), не соединенных между собой сборочными операциями на предприятии изготовителе (отсутствие конструктивного единства), но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций (функциональное единство);

- взаимное расположение устройств (сборочных единиц), входящих в комплекс;

- конструктивное выполнение устройств (сборочных единиц), входящих в комплекс;

- иные признаки, используемые для характеристики устройств, входящих в комплекс.

2.5.10. К комплекту относятся два и более изделия, не соединенных сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение.

Для характеристики комплектов используются, в частности, признаки:

- наличие нескольких устройств (деталей, сборочных единиц), не соединенных между собой сборочными операциями на предприятии – изготовителе (отсутствие конструктивного единства), имеющих общее эксплуатационное назначение (функциональное единство);

- конструктивное выполнение устройств (деталей, сборочных единиц), входящих в комплект;

- иные признаки, используемые для характеристики устройств, входящих в комплект.

2.5.11. Веществами являются химические соединения (в частности, нуклеиновые кислоты и белки), композиции (составы, смеси), продукты ядерного превращения.

Для характеристики химических соединений используются, в частности, 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

п.п. 36, 37
Требований

п.п. 36, 38, 39, 40
Требований

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.

Для характеристики композиций используются, в частности, следующие признаки:

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

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

Для характеристики веществ, полученных путем ядерного превращения, используются, в частности, 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).

2.5.12. Штаммами микроорганизмов являются в том числе штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, консорциумы микроорганизмов.

Для характеристики штаммов микроорганизмов, консорциумов микроорганизмов используются, в частности, следующие признаки:

- родовое и видовое название штамма (на латинском языке);
- происхождение (источник выделения, родословная);
- гено- 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 консорциумов микроорганизмов дополнительно используются, в частности, следующие признаки:

- фактор и условия адаптации и селекции;
- таксономический состав;
- число и доминирующие компоненты;
- заменяемость, тип и физиологические особенности консорциума в целом.

2.5.13. Культурами клеток растений или животных являются линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток.

Для характеристики линий клеток растений или животных, консорциумов клеток используются, в частности, признаки, аналогичные предусмотренным для характеристики штаммов микроорганизмов, и

п.п. 36, 41
Требований

п.п. 36, 41
Требований

дополнительно признаки:

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

Для характеристики консорциумов клеток растений или животных дополнительно используются, в частности, следующие признаки:

- фактор и условия адаптации и селекции;
- таксономический состав;
- число и доминирующие компоненты;
- заменяемость, тип и физиологические особенности консорциума в целом.

2.5.14. Генетическими конструкциями являются в том числе плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные.

Для характеристики генетических конструкций используются признаки, характерные для устройства, при этом конструктивными элементами могут являться энхансер, промотор, терминатор, иницирующий кодон, линкер, фрагмент чужеродного гена, маркер, фланкирующие области.

Для характеристики трансформированной клетки используются, в частности, 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, в частности, следующие признаки:

- наличие модифицированного элемента в геноме;

п.п. 36, 42
Требований

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

Для трансгенного животного используются, в частности, следующие признаки:

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

2.5.15. Белковыми конструкциями являются биологически активные конструкции, в которых один или несколько компонентов характеризуются аминокислотной последовательностью.

К таким объектам могут быть отнесены слитые белки, гибридные белки, химерные белки и иные подобные конструкции. Слитые белки представляют собой конструкции из двух или более частей полипептидной природы, ковалентно связанных между собой. Гибридные белки имеют отношение к конъюгатам или комплексам полипептидной части конструктора с иными химическими соединениями не белковой природы. Химерные белки – это модифицированные природные молекулы белков сложной конструкции, состоящие из двух или более компонентов, в которых одна или несколько из исходных частей заменяется на иную часть, придающую особые свойства всей конструкции.

В формулу изобретения, относящегося к белковой конструкции, включается ее наименование с указанием назначения или определяющей назначение биологической функции и признаки, характеризующие конструктивное выполнение (используются признаки, предусмотренные

п. 36,
подпункт 20 п. 53
Требований

пунктом 37 Требований). Признаками, характеризующими конструктивное выполнение белковой конструкции, являются признаки количества и структуры составляющих ее частей (используются признаки, предусмотренные подпунктами 12 и 13 пункта 53 Требований), вида и характера связи между ними, взаиморасположения элементов в конструкции, наличия или отсутствия вспомогательных компонентов – линкеров пептидной или иной природы, защитных групп и т.д.

2.5.16. Способами являются процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

п.п. 36, 43
Требований

Для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки:

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

2.5.17. Технические решения, состоящие в применении продуктов или способов, рассматриваются как продукты или способы соответственно. Как правило, на данный объект указывает наличие слова «применение» в родовом понятии, с которого начинается формула изобретения.

п. 36 Требований

2.5.18. При проведении проверки следует учитывать, что перечни признаков, определенные для объектов разного вида, заявленных в качестве изобретения, являются открытыми, в связи с чем упомянутые перечни признаков не являются исчерпывающими. В силу данного обстоятельства считается допустимым кроме признаков, непосредственно взятых из одного перечня, наличие в формуле изобретения признаков, не вошедших ни в один из

перечней, или признаков, упомянутых в другом перечне.

**Проверка, является ли заявленный в качестве
изобретения объект техническим решением**

2.5.19. Заявленное изобретение признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе применению продукта или способа по определенному назначению, если формула изобретения содержит совокупность относящихся к указанным видам объектов существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением.

п. 51 Правил

Проверка, является ли заявленный в качестве изобретения объект техническим решением, включает:

- анализ проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения,
- анализ результата, обеспечиваемого заявленным изобретением,
- исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата,
- выявление сущности заявленного технического решения.

2.5.20. Сведения о технической проблеме, решение которой обеспечивается при осуществлении или использовании изобретения, и которая не могла быть решена при осуществлении или использовании аналогов изобретения, приводятся в разделе описания изобретения «Уровень техники».

п.п. 35, 36
Требований

Техническая проблема может заключаться, в частности:

- в создании объекта, параметры, характеристики которого удовлетворяют заданным требованиям;
- в свойствах либо явлениях, проявляющихся при осуществлении или использовании аналога изобретения,

оптимизируемых при создании изобретения;

- в необходимости расширения арсенала технических средств определенного назначения или создании технического средства определенного назначения.

Техническая проблема расширения арсенала технических средств определенного назначения решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (варианта известного решения, то есть решения, относящегося к продукту или способу того же вида и назначения, обеспечивающего решение той же проблемы и достижение того же технического результата).

2.5.21. Сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе применению продукта или способа по определенному назначению, приводятся в разделе описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения».

Сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе применению продукта или способа по определенному назначению, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического(их) результата(ов).

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического(их) результата(ов), то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом(ами).

К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся

п.п. 35, 36
Требований

физическими, химическими или биологическими параметрами.

Характеристика обеспечиваемого изобретением технического(их) результата(ов) должна быть выражена таким образом, чтобы обеспечивалась возможность понимания его смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

При этом не считаются техническими результаты, которые:

- достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

- заключаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

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

- заключаются в занимательности и (или) зрелищности осуществления или использования изобретения.

Сущность изобретения, являющегося решением технической проблемы, состоящей в расширении арсенала технических средств определенного назначения или в создании средства определенного назначения впервые, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для реализации назначения изобретения.

2.5.22. В ходе проверки, является ли заявленный в качестве изобретения объект техническим решением, проверяется, достигается ли указанный заявителем технический(ие) результат(ы) признаками заявленного изобретения, не противоречит ли известным законам природы и знаниям современной науки о них приведенное в описании изобретения обоснование достижения технического(их) результата(ов), обеспечиваемого изобретением.

п. 51 Правил

2.5.23. В результате анализа документов заявки эксперт может прийти к выводу о том, что обоснование возможности достижения технического результата, представленное заявителем, противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется на сайте ВАК (далее – обоснования, противоречащие известным законам природы и научным знаниям). Такие решения могут быть охарактеризованы как признаками, традиционно используемыми для характеристики устройств, так и с использованием терминов и сокращений, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным, например: «преобразователь неисчерпаемой энергии физического вакуума», «космологический векторный потенциал».

В том случае, когда решение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием терминов и сокращений, которые могут быть отнесены к ненаучным, следует руководствоваться рекомендациями, приведенными в пунктах 2.7.33., 2.7.34. подраздела 2(7) раздела V части II настоящего Руководства. Если заявитель не скорректирует формулу изобретения, содержащую такие термины, заявка признается отозванной.

2.5.24. Более сложная ситуация возникает, когда заявленное решение охарактеризовано с использованием научных терминов с помощью «технических» признаков, традиционно используемых для характеристики устройств, однако формулировка технического результата и (или) обоснование возможности его достижения, по мнению эксперта, противоречит известным законам природы и научным знаниям. В документах таких заявок иногда провозглашаются результаты, намного превосходящие достигнутые современной наукой и техникой. Создается впечатление некоторого «скачка», «прорыва». Например, в заявке может быть указано, что изобретение основано на

«открытии мирового значения», опровергающем теорию относительности и иные представления современной науки.

В рассматриваемых ситуациях рекомендуется критически оценивать приведенные заявителем обоснования возможности достижения технического результата. Следует проверить, не противоречат ли представленные теоретические обоснования известным законам природы и научным знаниям, а полученные в ходе эксперимента данные – указанным законам и принципам построения эксперимента. Если к документам заявки приложен акт испытаний, целесообразно уделить внимание тому, что подтверждает данный акт. В практике экспертизы имели место случаи, когда данные акта свидетельствовали не о проявлении указанных заявителем в описании свойств, явлений, эффектов, а о том, что исследуемое средство безопасно, в частности, не может нанести вред здоровью человека, или средство, указанное в акте, не было идентично заявленному.

В случае если акт испытаний не подтверждает возможность проявления технического результата, эксперту не следует принимать его во внимание в качестве доказательства.

2.5.25. Вместе с тем следует обратить внимание на то, что эксперт вправе подвергать сомнению убедительность представленных заявителем обоснований только при наличии у эксперта встречных обоснований. В частности, это могут быть теоретические обоснования того, что утверждения, содержащиеся в заявке, противоречат законам природы или научным знаниям, или обоснования того, что представленные заявителем экспериментальные данные могут быть объяснены с позиции современных научных знаний влиянием конкретных факторов, не учтенных заявителем при проведении эксперимента.

При наличии у эксперта соответствующих доводов заявителю может быть направлен запрос, содержащий эти доводы.

В случае если заявителем не будут представлены корректные подтверждения возможности достижения

технического результата, может быть сделан вывод о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением.

Если эксперт убежден в невозможности достижения указанного заявителем результата и в выявлении иного объективно проявляющегося результата, в том числе с учетом корректировки формулы, может быть принято решение об отказе в выдаче патента без предварительного запроса. Решение должно содержать обоснования невозможности получения указанного заявителем технического результата и вывод о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением.

Однако если эксперт не может доказать невозможность объективного проявления результата, указанный заявителем результат принимается во внимание для целей дальнейшей проверки патентоспособности заявленного решения.

2.5.26. Может также сложиться ситуация, когда эксперт убежден в невозможности достижения указанного заявителем результата, но при этом экспертом выявлен иной объективно проявляющийся технический результат. В таком случае целесообразно проведение поиска и экспертизы по существу в отношении формулы изобретения, предложенной заявителем, с учетом технического результата, выявленного экспертом. О результатах такой экспертизы по существу заявителя следует уведомить с приведением доказательств невозможности достижения заявленного результата. При этом следует помнить, что если в результате экспертизы по существу эксперт приходит к выводу о том, что с учетом иного, выявленного экспертом объективно проявляющегося технического результата по заявке возможно принятие решения о выдаче патента, из описания должна быть исключена информация о возможности достижения технического результата, противоречащая законам природы и представлениям науки о таковых.

2.5.27. Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности,

п. 5 Требований

п. 51 Правил

предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, установлено, что заявителем в описании изобретения не указана техническая проблема, решаемая созданием изобретения, не указан технический результат, обеспечиваемый изобретением, и он для специалиста не следует из описания изобретения, рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, при этом в качестве технического результата, обеспечиваемого таким изобретением, рассматривается реализация изобретением указанного назначения.

В этом случае необходимо определить совокупность признаков изобретения, необходимую для реализации изобретением назначения, указанного в родовом понятии, при этом признаки изобретения, содержащиеся в формуле изобретения, которые не являются необходимыми для реализации изобретением его назначения, признаются несущественными.

2.5.28. Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, установлено, что заявленное изобретение является техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, приведенное в описании изобретения обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением, не противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, указанный заявителем технический результат обеспечивается заявленным изобретением, устанавливается приоритет изобретения и проводится проверка соответствия требованию достаточности раскрытия сущности в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

п. 51 Правил

Разъяснения в отношении установления приоритета приведены в разделе VI части II настоящего Руководства.

2.5.29. Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, установлено, что заявленное изобретение не является техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, или указанный заявителем технический результат не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом, или приведенное в описании изобретения обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением, противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, и документы заявки не допускают корректировку формулы изобретения без изменения заявки на изобретение по существу, в результате которой вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности может быть изменен, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения. В уведомлении излагаются соответствующие мотивы, выводы и предложение представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

К уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения прикладывается отчет об информационном поиске. При этом в уведомлении заявитель информируется о том, что информационный поиск проведен в объеме неполной характеристики предмета поиска.

2.5.30. Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения представлен в течение шести месяцев с даты направления уведомления, доводы заявителя, приведенные в ответе,

п.п. 1, 2 ст. 1378,
п. 1 ст. 1387
Кодекса,
п. 144 Регламента,
п.п. 59, 61 Правил

п. 63 Правил

учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения.

Продление срока представления заявителем доводов в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, устанавливается приоритет изобретения и проводится проверка соответствия требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

**2(б). Проверка достаточности раскрытия
сущности изобретения в документах заявки,
предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375
Кодекса и представленных на дату ее подачи, для
осуществления изобретения специалистом
в данной области техники**

2.6.1. Проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки проводится после установления даты приоритета изобретения в соответствии с разделом VI части II настоящего Руководства.

При проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375

п. 2 ст. 1386
Кодекса,
п.п. 43, 52, 53
Правил

Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (далее – достаточность раскрытия сущности изобретения) проверяется соблюдение совокупности следующих условий:

1) содержатся ли в указанных документах заявки сведения о назначении изобретения;

2) раскрыта ли совокупность существенных признаков изобретения, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата;

3) приведены ли сведения, показывающие, как может быть осуществлено изобретение с подтверждением экспериментальными данными или теоретическими обоснованиями возможности достижения технического результата (приведен ли, как минимум, один пример осуществления изобретения);

4) подтвержден ли описанием изобретения объем испрашиваемой правовой охраны, определяемый формулой изобретения.

Проверка проводится с учетом требований к описанию изобретения, установленных пунктами 36-43, 45-50 Требований к представлению сведений, касающихся назначения изобретения, технического результата, существенных признаков, возможности осуществления изобретения с реализацией указанного назначения изобретения и достижением технического результата.

Проверка соблюдения требования достаточности раскрытия сущности изобретения проводится одновременно с проверкой соблюдения требований к формуле изобретения (следующий подраздел 2(7) раздела V части II настоящего Руководства).

2.6.2. Под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

п. 36 Требований

2.6.3. При проверке выполнения первого условия, а

п.п. 34, 36

именно наличия в документах заявки сведений о назначении изобретения, устанавливается, предусмотрено ли вообще использование изобретения в какой-либо из отраслей деятельности.

Как правило, сведения о назначении изобретения раскрыты в документах заявки.

Вместе с тем, если указанные сведения отсутствуют в документах заявки, т.е. не раскрыто утилитарное назначение изобретения, может быть сделан вывод о недостаточности раскрытия сущности изобретения.

2.6.4. Поскольку сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для получения обеспечиваемого изобретением технического результата, при проверке выполнения второго условия, а именно, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, устанавливается, все ли существенные признаки приведены заявителем в документах заявки.

Для этого необходимо проанализировать приведенные в описании изобретения сведения о решаемой технической проблеме, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, о причинно-следственной связи между признаками изобретения и техническим результатом.

Если сведения о причинно-следственной связи между признаками изобретения и техническим результатом не раскрыты в описании изобретения, выявление характеристики технического решения, являющегося изобретением, осуществляется экспертом на основании теоретического анализа заявленного изобретения с привлечением общих знаний специалиста.

В случае если при создании изобретения решается техническая проблема, состоящая в расширении арсенала технических средств определенного назначения или в создании средства определенного назначения впервые,

Требований

п.п. 35, 36
Требований

технический результат состоит в реализации этого назначения. В связи с этим сущность изобретения, являющегося решением технической проблемы, состоящей в расширении арсенала технических средств определенного назначения или в создании средства определенного назначения впервые, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для реализации назначения изобретения.

Если в результате проведенного анализа установлено, что один или несколько признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, не раскрыты в документах заявки, представленных на дату ее подачи, может быть сделан вывод о недостаточности раскрытия сущности изобретения.

Если же указанный признак или признаки, необходимые для достижения указанного заявителем технического результата, отсутствует(ют) в формуле изобретения, но этот признак(и) раскрыт(ы) в описании изобретения, вывод о недостаточности раскрытия сущности изобретения вследствие несоблюдения второго условия в этом случае будет неправомерным, поскольку такое нарушение является нарушением требования к формуле изобретения, которое может быть устранено в результате корректировки формулы изобретения.

2.6.5. При проверке выполнения третьего условия, касающегося наличия в описании изобретения сведений о возможности осуществления изобретения, устанавливается, возможно ли создание материального средства, воплощающего в себе изобретение.

Основной принцип оценки возможности осуществления изобретения – для каждого из признаков должно быть ясно, как может быть получен его материальный эквивалент. Это не означает, что такая ясность должна вытекать непосредственно из формулы. Оценивать достаточность раскрытия сущности изобретения нужно на основании заявки в целом, включая описание, формулу и чертежи, если таковые имеются. Формула изобретения может содержать признаки,

сформулированные на уровне функционального обобщения, свойства в виде термина, охватывающего разные формы выполнения. Описание же должно подтверждать, что за таким признаком стоят или могут стоять соответствующие материальные средства.

Так как проверка соответствия условиям патентоспособности осуществляется специалистом в области техники, не следует требовать от заявителя представления сведений общетехнического характера, которые доступны из учебников и другой справочной технической литературы.

Обычно приведение в описании изобретения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения считается достаточным.

2.6.6. Однако если сущность изобретения характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в том числе представленного на уровне функционального обобщения, свойства, проверяется, приведены ли в описании изобретения примеры, показывающие, как можно осуществить изобретение с реализацией изобретением указанного назначения на примерах при использовании частных форм реализации признака, в том числе описано ли средство для реализации такого признака или методы его получения. Если такое средство и метод его получения не описаны в описании изобретения, проверяется, указано ли на известность такого средства или методов его получения до даты приоритета.

Если метод получения средства для реализации признака изобретения основан на неизвестных из уровня техники процессах, проверяется, приведены ли сведения, раскрывающие возможность осуществления этих процессов.

Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения существенными признаками, выраженными на функциональном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использование программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, устанавливается, приведены ли в описании изобретения

подпункт 1 п. 45
Требований

сведения, подтверждающие возможность выполнения таким средством конкретной предписываемой ему в составе данного устройства функции. В числе таких сведений может быть приведен алгоритм, в частности, вычислительный, представленный в виде блок-схемы или соответствующего математического выражения.

2.6.7. Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, проверяется, представлено ли достаточное количество примеров осуществления изобретения, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения.

подпункт 2 п. 45
Требований

2.6.8. Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием альтернативных признаков, характеризующих варианты выполнения или использования изобретения, проверяется, приведены ли примеры осуществления изобретения в каждом из вариантов, показывающие возможность получения технического результата при всех сочетаниях характеристик таких признаков.

подпункт 3 п. 45
Требований

2.6.9. Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения количественными существенными признаками, выраженными в виде интервала непрерывно изменяющихся значений параметра, проверяется, приведены ли примеры осуществления изобретения, показывающие возможность получения технического результата во всем этом интервале.

подпункт 4 п. 45
Требований

2.6.10. Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения существенными признаками, выраженными параметрами, проверяется, раскрыты ли методы, используемые для определения значений параметров, за исключением случая, когда предполагается, что для

подпункт 5 п. 45
Требований

специалиста в данной области техники такой метод известен.

2.6.11. Следует отметить, что иногда даже очень обширная область достаточно иллюстрируется ограниченным числом примеров или даже одним примером. В таких случаях заявка должна содержать в дополнение к примерам достаточные сведения, которые позволят специалисту в области техники, используя свои общие знания, осуществить изобретение во всем заявленном объеме без особого затруднения и без осуществления изобретательской деятельности. Однако если эксперт в состоянии обосновать, что заявка недостаточно раскрывает возможность осуществления изобретения, то бремя доказывания того, что изобретение может быть осуществлено во всем заявленном объеме, лежит на заявителе.

Возможны различные варианты такого подтверждения, рассматриваемые ниже. Их объединяет подход, заключающийся в том, что проверка условия возможности осуществления заявленного изобретения сводится к установлению возможности создания материального средства, воплощающего в себе изобретение, на основе не только информации, содержащейся непосредственно в документах заявки на дату ее подачи, но и всех знаний, предшествующих дате приоритета изобретения.

Наиболее ясен случай, когда средство известно как таковое из источников, опубликованных до даты приоритета. В заявке имеется либо ссылка на источник (или несколько источников), в котором (которых) для каждого из признаков изобретения описано средство, либо признаки выражены настолько часто употребляемыми терминами, что в такой ссылке нет необходимости (например, речь идет о признаке «усилитель», а из контекста ясно, что говорится об усилителе электрических сигналов, тип и параметры которого могут быть выбраны при конструировании).

Возможен также случай, когда приемлемое средство описано в самой заявке. Если при этом такое средство, являющееся материальным эквивалентом признака,

известно и из опубликованных источников, то данный случай совпадает с предыдущим. Обычно же средство описывается в самой заявке тогда, когда оно не описано в приемлемом виде в опубликованных до даты приоритета источниках.

Предположим, что впервые заявлено судно на воздушной подушке, и неизвестны средства для ее создания. Заявитель сам разработал такое средство, но считает нецелесообразным включать его признаки в независимый пункт формулы изобретения, характеризующий судно в целом, так как это излишне ограничит объем правовой охраны: для судна в целом существенно наличие воздушной подушки, а не то, как именно ее создают. Охарактеризовав конструкцию средства для создания воздушной подушки в первоначально представленном описании, заявитель подтвердит осуществимость изобретения.

Следующим является случай, когда средство неизвестно, но оно относится к такому классу, для которого известны правила и методы, с помощью которых средство может быть получено по предъявляемым к нему требованиям.

Если такое условие выполняется, то отсутствие в самой заявке сведений о средстве, хотя и является дефектом описания изобретения, не может быть причиной признания изобретения неосуществимым. Чаще всего это имеет место при представлении в заявке на уровне функционального обобщения логических, вычислительных и других подобных им блоков, которые могут быть синтезированы с помощью методов, известных до даты приоритета изобретения.

2.6.12. Если заявитель в ответе на запрос не смог подтвердить известность из уровня техники средства с описанной в заявке функцией, но показал со ссылкой на источник информации, ставший общедоступным до даты приоритета изобретения, что содержащихся в заявке сведений о функции средства достаточно для синтеза его структуры по правилам, описанным в источнике

информации, представленные заявителем сведения следует рассматривать как разъясняющие и доказывающие возможность осуществления изобретения.

Если же заявитель в ответе на запрос представил необходимые сведения, базирующиеся на источниках, ставших общедоступными не до даты приоритета, а на эту дату или позднее (или заявитель пришел к ним самостоятельно), то такие сведения нельзя признать подтверждающими возможность осуществления изобретения по причине недостаточного раскрытия его сущности на испрашиваемую дату приоритета.

Следует обратить внимание на то, что в данной ситуации, как и в предыдущей, представленные заявителем дополнительные материалы, впервые раскрывающие сведения, необходимые для осуществления изобретения, не содержат новых существенных признаков. Однако, в отличие от предыдущей ситуации, отсутствие в документах заявки таких сведений, хотя и не относящихся к существенным признакам, препятствует осуществлению изобретения и признанию соблюдения требования достаточности раскрытия сущности изобретения на дату приоритета.

Отметим, что обсуждаемый случай (характеризующийся тем, что приемлемое средство отсутствует среди известных, но оно относится к такому классу, для которого известны правила и методы, с помощью которых нужное средство может быть получено по предъявляемым к нему требованиям) встречается чаще, чем может показаться, в особенности, когда речь идет о средствах с присущими им определенными количественными признаками. Чаще всего средства именно с теми количественными характеристиками, которые нужны, неизвестны, но известны общие принципы, руководствуясь которыми данные средства можно получить.

2.6.13. При чрезмерно обобщенной характеристике признаков изобретения в сочетании с отсутствием в описании примеров конкретного выполнения может иметь

место недостаточное раскрытие изобретения для его осуществления. Так, если для средства, выраженного чрезмерно обобщенной характеристикой, не подтверждена известность соответствующего материального эквивалента и не охарактеризована его функция, то содержащихся в заявке сведений недостаточно для того, чтобы сформулировать задачу синтеза и произвести его.

В данном случае имеет место дефект характеристики существенного признака, устранение которого заявителем в ходе переписки по заявке привело бы к появлению признака, не содержащегося в первоначальных документах. Этот признак, конкретизирующий функцию средства, подлежал бы включению в формулу изобретения, вследствие чего дополнительные материалы, в которых он впервые приведен, должны быть признаны изменяющими заявку на изобретение по существу. Такие материалы нельзя принять во внимание при дальнейшем рассмотрении заявки, а первоначально заявленное изобретение нельзя признать достаточно раскрытым для его осуществления на дату подачи заявки.

2.6.14. Случай, когда правило (метод), с помощью которого может быть получено приемлемое средство, являющееся материальным эквивалентом признака, дано в документах заявки, рассмотрим на следующем условном примере.

В составе заявленного устройства указан блок, на который возложена задача реагировать на каждый 13-й импульс входного электрического сигнала появлением импульса на выходе. Предположим, что заявитель не привел в заявке никаких сведений о возможном конкретном конструктивном выполнении этого блока, а среди известных средств нет способных реализовать именно такую функцию. Не помогает и поиск методов построения подходящих средств: известны методы построения делителей частоты, но они применимы лишь в случае следования входных импульсов строго периодически с постоянной частотой, а выполнение этого требования в конкретных условиях работы обсуждаемого блока не

гарантировано.

Минимум информации в документах заявки в данном условном примере, достаточный для признания устройства осуществимым, мог бы заключаться, в частности, в описании возможного алгоритма работы упомянутого блока, например, заключающегося в подсчете поступающих на вход импульсов, формировании импульса на выходе после подсчета каждого 13-го, затем в возобновлении счета и т.д. (в условиях рассматриваемого примера предполагается, что наличия сведений о таком алгоритме достаточно для определения внутренней структуры блока в виде последовательно соединенных счетчика импульсов, порогового элемента, настроенного на число 13, и генератора одиночных импульсов, причем выход порогового элемента соединен также с входом установки счетчика на нуль).

Аналогично для устройства, предполагающего использование программируемого многофункционального средства, минимумом информации также может служить алгоритм его работы, например, в виде блок-схемы, или другие вспомогательные материалы, которые полезны для лучшего понимания изобретения специалистом, имеющим общие программные навыки, но не обязательно знающим какой-либо специальный язык программирования. Наряду с алгоритмом допустимы краткие выдержки из программ, написанных на обычно используемых языках программирования, если они служат для иллюстрирования осуществления и применения изобретения. Только лишь тексты программ на языках программирования не могут служить единственным раскрытием изобретения.

2.6.15. При проведении проверки также устанавливается, приведены ли в описании изобретения сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений должны быть приведены объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится

п. 45 Требований

изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Экспериментальные данные всегда конкретны, поэтому к экспериментальным доказательствам следует относиться особенно внимательно, когда необходимо убедиться в возможности распространения результатов таких доказательств, представленных примерами, на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения, или на всю сферу использования изобретения при широко сформулированном назначении.

2.6.16. При проверке выполнения четвертого условия, а именно, подтвержден ли описанием изобретения объем испрашиваемой правовой охраны, определяемый формулой изобретения, устанавливается правомерность использованной заявителем степени обобщения при характеристике признака в формуле изобретения, а именно, не является ли объем испрашиваемой правовой охраны более широким, чем это раскрыто в описании изобретения и на чертежах.

Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, проверяется, обоснована ли использованная заявителем степень обобщения при раскрытии существенного признака изобретения, а именно, представлены ли сведения о частных формах реализации этого существенного признака.

2.6.17. Если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники установлено, что сущность заявленного изобретения в указанных документах заявки раскрыта достаточно для осуществления изобретения специалистом в

подпункт 2 п. 45
Требований

п. 53 Правил

данной области техники, проводится проверка соблюдения требований, установленных подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и главой IV Требований, к содержанию формулы изобретения.

2.6.18. Если в результате проведенной проверки установлено, что сущность заявленного изобретения в указанных документах заявки раскрыта недостаточно для осуществления изобретения специалистом в данной области техники и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

Вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники должен быть подтвержден в уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие вывод, приведенный в указанном уведомлении.

К уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения прикладывается отчет об информационном поиске. При этом в уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения заявитель информируется о том, что информационный поиск проведен в объеме неполной характеристики предмета поиска ввиду недостаточного раскрытия заявленного изобретения.

2.6.19. Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения

п. 2 ст. 1386,
п.п. 1, 2 ст. 1378,
п. 1 ст. 1387
Кодекса,
п. 144 Регламента,
п.п. 59, 62 Правил

п. 63 Правил

представлен в течение шести месяцев с даты направления уведомления, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки на изобретение по существу и принятии решения.

Продление срока представления заявителем доводов в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Если доводы заявителя не изменяют вывод о нарушении требования достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о нарушении требования достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, осуществляется дальнейшее проведение экспертизы заявки на изобретение по существу.

2(7). Проверка соблюдения требований к содержанию формулы изобретения

2.7.1. После завершения проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, проводится проверка соблюдения требований, установленных подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и главой IV Требований к документам заявки, к содержанию формулы изобретения.

п. 53 Правил

2.7.2. Проверка соблюдения требований к содержанию формулы изобретения (далее - проверка формулы изобретения) проводится:

- в отношении заявленной формулы изобретения, если в ходе формальной экспертизы и экспертизы заявки на изобретение по существу не было выявлено нарушения требования единства изобретения;

- в отношении пунктов формулы изобретения, указанных заявителем в ответе на уведомление о нарушении требования единства изобретения (если ответ на уведомление представлен в течение трех месяцев со дня направления уведомления) и принятых к рассмотрению;

- в отношении изобретения, указанного в формуле изобретения первым, или группы изобретений, отвечающих требованию единства с изобретением, указанным в формуле изобретения первым, если в ходе формальной экспертизы или экспертизы заявки по существу было выявлено нарушение требования единства изобретения, но заявителем не представлен ответ на уведомление о нарушении требования единства изобретения в установленный срок;

- в отношении формулы изобретения, представленной заявителем в ответ на запрос документов и принятой к рассмотрению;

- в отношении измененной формулы изобретения, представленной заявителем по собственной инициативе после получения отчета об информационном поиске, проведенном по ходатайству заявителя или третьего лица, если ходатайство о внесении изменений в формулу изобретения удовлетворено.

Проверка соблюдения требований к формуле изобретения проводится одновременно с проверкой соблюдения требования достаточности раскрытия сущности изобретения (предыдущий подраздел 2(6) раздела V части II настоящего Руководства).

2.7.3. При проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375

п.п. 27, 54, 93
Правил

п. 55 Правил

Кодекса, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения, устанавливается, содержит ли формула изобретения совокупность его существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического(их) результата(ов), обеспечиваемого(ых) изобретением, а также ясна ли сущность изобретения, в частности, обеспечивают ли признаки изобретения возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, не противоречит ли формула изобретения его описанию.

Проверка соблюдения требования ясности выражения сущности изобретения в формуле изобретения

2.7.4. При проверке формулы изобретения устанавливается ее соответствие требованию, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения.

Проверка соблюдения указанного требования осуществляется по двум основаниям:

- выражает ли формула изобретения сущность изобретения, а именно, содержит ли формула изобретения совокупность его существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического(их) результата(ов), обеспечиваемого(ых) изобретением;

- ясно ли выражена сущность изобретения в формуле изобретения, в частности, обеспечивают ли признаки изобретения возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, не противоречит ли формула изобретения его описанию.

подпункт 3 п. 2
ст. 1375
Кодекса,
п. 55 Правил

Проверка формулы изобретения с точки зрения выражения ею сущности изобретения

2.7.5. При установлении, выражает ли представленная заявителем формула сущность изобретения, целесообразно руководствоваться следующим.

Сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, выражается в совокупности существенных признаков (включающих в том числе отражающее назначение изобретения родовое понятие), достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого(ых) изобретением технического(их) результата(ов). Если формула содержит такую совокупность признаков, то она признается выражающей сущность изобретения.

Из приведенного следует, что для проверки соответствия формулы изобретения указанному требованию необходимо на основе анализа материалов заявки установить, какие признаки должны быть отнесены к существенным признакам изобретения, и включены ли они в анализируемую формулу.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого(ых) изобретением технического(их) результата(ов), то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным(и) результатом(ами). Таким образом, показателем существенности признака является его влияние на достижение технического результата, обеспечиваемого заявленным изобретением.

Следовательно, выявление совокупности существенных признаков заявленного изобретения связано с выявлением технического(их) результата(ов), обеспечиваемого(ых) заявленным изобретением. Для этого в первую очередь следует проанализировать раздел описания «Раскрытие сущности изобретения», так как в соответствии с Требованиями именно в этом разделе

п.п. 35, 36, 53
Требований

описания должны быть указаны технический результат и совокупность существенных признаков, достаточная для его достижения (все совокупности признаков, если формула изобретения содержит несколько совокупностей признаков).

При этом принимается во внимание информация, содержащаяся в разделе «Уровень техники», касающаяся технической проблемы, решение которой обеспечивается при осуществлении или использовании изобретения, и которая не могла быть решена при осуществлении или использовании аналогов изобретения (описание известных заявителю причин, препятствующих решению этой технической проблемы и получению технического результата, обеспечиваемого изобретением). Для выявления и лучшего понимания проблемы, решаемой заявителем, а следовательно, и технического результата, на достижение которого направлено изобретение, эти сведения могут оказаться чрезвычайно полезными.

2.7.6. Анализ проводится с учетом того, что к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

При этом не считаются техническими результаты, которые:

- достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

- заключаются только в получении информации, и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной

п. 36 Требований

вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

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

- заключаются в занимательности и (или) зрелищности осуществления или использования изобретения.

Если при создании изобретения решается техническая проблема, состоящая в расширении арсенала технических средств определенного назначения или в создании средства определенного назначения впервые, технический результат состоит в реализации этого назначения.

2.7.7. Приведенное выше определение понятия «технический результат» не позволяет отнести к техническим результаты, состоящие, например, в снижении стоимости устройства, повышении рентабельности производства или производительности труда и тому подобные «экономические» результаты, несмотря на то, что эти характеристики можно измерить. Однако подобные результаты, получаемые при изготовлении либо использовании изобретения, как правило, являются следствием получаемого первичного технического результата, не сформулированного заявителем. О наличии технического результата в таких случаях может свидетельствовать изменение физических, химических или биологических параметров признаков заявленного изобретения по сравнению с параметрами признаков прототипа, в связи с чем, в таких случаях при выявлении существенных признаков можно принимать во внимание этот объективно проявляющийся технический результат.

Однако это не означает возможность принятия во внимание любого указанного заявителем результата без его осмысления. Требования предписывают заявителю выражать технический результат таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

п. 36 Требований

Под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

2.7.8. Если в описании изобретения не указана техническая проблема, решаемая созданием изобретения, не указан технический результат, обеспечиваемый изобретением, и он для специалиста не следует из описания изобретения, рассмотрение заявки на изобретение осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (создание варианта известного решения), либо состоять в создании средства определенного назначения впервые. В этом случае в качестве технического результата, обеспечиваемого таким изобретением, следует рассматривать реализацию изобретением указанного назначения, в связи с чем совокупность признаков изобретения, необходимую для реализации изобретением назначения, указанного в родовом понятии, в отношении которой будут проводиться информационный поиск и проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

2.7.9. Если заявителем результат указан таким образом, что понимание его смыслового содержания затруднено или не представляется возможным на основании сведений из уровня техники, в том числе после обсуждения такой возможности с заявителем, такой результат при экспертизе заявки по существу во внимание не принимается.

В этом случае можно попытаться выявить объективную техническую проблему, решаемую заявителем, исходя из критики аналогов изобретения, в т.ч. ближайшего аналога (прототипа).

п. 51 Правил

п. 36 Требований

2.7.10. Необходимо учитывать, что если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с нарушением правил, установленных Требованиями, но эти нарушения не препятствуют проведению информационного поиска и проверке промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения вывода о соответствии изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

Следует также принимать во внимание, что в случае, если формула изобретения не выражает ее сущность, поскольку в независимом пункте формулы изобретения отсутствует признак, без которого не достигается указанный в описании изобретения технический результат (никакой из технических результатов, если заявитель указал несколько технических результатов), но этот признак содержится в описании изобретения или в зависимом пункте формулы изобретения, указанный признак учитывается при проведении информационного поиска по заявке.

Таким образом, запрос (если будут иметься основания для его направления), в котором выясняются вопросы, касающиеся включения в формулу существенных признаков, целесообразно направлять заявителю после проведения информационного поиска и проверки соответствия изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня. Однако если имеется необходимость решения вопросов, связанных с наличием препятствий для проведения экспертизы по существу, заявителю можно предложить в направляемом запросе внести в формулу и (или) описание изобретения соответствующую корректировку и до проверки соответствия изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

2.7.11. При проверке формулы может возникнуть

ситуация, когда какой-либо признак изобретения заявителем лишь назван существенным без приведения доказательств такого утверждения. Это обстоятельство само по себе еще не является основанием, достаточным для вступления в диалог с заявителем. Если эксперт располагает какими-либо аргументами технического характера, которые опровергают возможность влияния рассматриваемого признака на технический результат или, по крайней мере, ставят ее под сомнение, то обсуждение с заявителем этого вопроса будет вполне оправданным. В данном случае уместным будет привлечение источников информации, подтверждающих позицию эксперта.

Если же эксперт не в состоянии оценить существенность анализируемого признака (например, из-за «отдаленности» тематики или недостаточной исследованности закономерностей, действующих в конкретной области техники), а попытки самостоятельного, более глубокого изучения вопроса по специальной литературе не помогли эксперту сформировать какое-то мнение, то следует согласиться с утверждением заявителя и рассматривать указанный признак как существенный.

2.7.12. Практика показывает, что формула изобретения, представленная заявителем, нередко включает несущественные признаки. При выявлении этого обстоятельства эксперт руководствуется следующим.

Если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, достаточную для получения технического результата, а кроме такой совокупности содержит и несущественный признак, то вывод о том, что такая формула выражает сущность изобретения, является достоверным, так как за выражение сущности «отвечает» указанная совокупность существенных признаков.

Специальной нормы, запрещающей включение в формулу несущественного признака, Требования не содержат. Следовательно, в рассматриваемой ситуации формула составлена без нарушения предъявляемых к ней в этой части требований, а потому претензий к заявителю по

поводу наличия в формуле несущественных признаков быть не должно.


В то же время наличие в формуле несущественного признака, как правило, не согласуется с интересами патентообладателя (если включение такого признака в формулу не вызвано конъюнктурными соображениями и не сделано заявителем осознанно). В связи с этим в том случае, когда установлено, что независимый пункт формулы, представленной заявителем, содержит несущественные признаки, заявителю может быть предложено рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения.

Следует, однако, иметь в виду, что поскольку включение заявителем несущественного признака в формулу изобретения не является препятствием для проведения экспертизы по существу, данное обстоятельство не может являться самостоятельным основанием для запроса ни до, ни после проверки патентоспособности изобретения. Однако если запрос обусловлен необходимостью решения вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы по существу или принятия решения о выдаче патента, заявителю можно предложить в таком запросе рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения редакции формулы, содержащей несущественные признаки.

2.7.13. При проверке формулы изобретения с точки зрения выражения ее сущности изобретения следует иметь в виду, что раскрытие признака в формуле изобретения не может быть заменено отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт, в формулу изобретения не должны включаться чертежи.

Однако допускается раскрытие признака в формуле изобретения отсылкой к описанию изобретения или чертежам в том случае, когда без такой отсылки в формуле изобретения невозможно охарактеризовать признак, не нарушая ясности выражения сущности изобретения как технического решения.

подпункты 5, 10
п. 53 Требований

Например, для характеристики признака выполнения конструктивного элемента устройства часто используется такая форма выражения, как «Т-образный», «L-образный» и т.п., что допустимо. Но если при такой форме изложения характеристики признака используются «нечитаемые» символы (например, « - образный»), что на практике имеет место и может привести к нарушению требования ясности, то в этом случае допускается отсылка к чертежу.

2.7.14. При проверке формулы может быть установлено, что независимый пункт формулы изобретения не относится к одному изобретению.

подпункты 1 (в), 8 п. 53 Требований, п. 57 Правил

Независимый пункт признается не относящимся к одному изобретению, если он содержит

- альтернативные признаки, если при любом допускаемом альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, не обеспечивается получение одного и того же технического результата;

- характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида или к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.

Если в результате указанной проверки установлено, что формула изобретения не относится к одному изобретению, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием оснований направления запроса и предложением устранить указанное нарушение или в случае несогласия заявителя - представить соответствующие доводы по существу запроса в течение трех месяцев со дня направления запроса.

Указанный запрос следует направить до проведения информационного поиска, если не представляется возможным определить, в отношении какого из изобретений следует проводить информационный поиск (например, в случае наличия альтернативных признаков).

2.7.15. Использование альтернативных понятий допускается в том случае, когда необходимо

подпункт 8 п. 53 Требований

охарактеризовать несколько различных форм реализации признака, обеспечивающих (в совокупности с другими признаками изобретения) получение одного и того же технического результата, однако общее понятие, охватывающее такие формы, отсутствует или использование его невозможно.

Например, независимый пункт формулы представлен в следующей редакции: «Воздушное сопло, содержащее центральный и периферийный подводящие каналы, отличающееся тем, что оно имеет вставку, выполненную со стороны, обращенной к потоку, обтекаемой формы или с цилиндрическим углублением».

Из описания изобретения следует (а при соответствующем анализе материалов заявки в этом убедился и эксперт), что при наличии в сопле обтекаемой вставки обеспечивается достижение технического результата, заключающегося в придании потоку кольцевой формы, а при наличии вставки с цилиндрическим углублением обеспечивается достижение технического результата, заключающегося в формировании противотока, что необходимо для активного смешивания потоков, подводимых через периферийный и центральный каналы.

При выявлении нарушения указанного характера заявителю сообщается об этом и предлагается скорректировать формулу изобретения. Целесообразно также обратить внимание заявителя на то, что несовпадение технических результатов, на которые «работают» содержащиеся в формуле совокупности признаков, включающие разные альтернативные признаки, делает невозможным отнесение охарактеризованных такими совокупностями изобретений к вариантам в соответствии с пунктом 2 Требований. Такая информация предотвратит попытку заявителя представить эти изобретения в виде группы при корректировке формулы.

В рамках уже поданной заявки заявитель может исправить ситуацию, исключив из формулы одну из «альтернатив» или показав, что есть общий для этих альтернатив технический результат.

На практике возможна ситуация, при которой признак

охарактеризован в формуле посредством трех и более альтернативных понятий, а с нарушением указанного выше условия использованы лишь некоторые из них. Об этом обстоятельстве заявителю также следует сообщить с подробным анализом ситуации.

Не исключено, что в каких-то случаях все содержащиеся в формуле «альтернативы» обеспечивают получение одного и того же технического результата, но каждая (или часть) из них может обеспечить получение еще и своего дополнительного (сопутствующего) технического результата. Это не должно рассматриваться в качестве преграды для признания соблюдения заявителем требований, предъявляемых к альтернативным признакам.

Рассматривая вопрос, связанный с использованием альтернативных понятий для характеристики признака изобретения, необходимо остановиться на следующем.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 54 Требований к признакам изобретения, включаемым в формулу, относится и родовое понятие, отражающее назначение. Следовательно, возможность использования альтернативных понятий для характеристики признака изобретения относится и к характеристике назначения. Например, родовое понятие, отражающее назначение, может включать альтернативные понятия для характеристики сферы использования изобретения («Устройство для намотки рулонов в текстильном или бумажном производстве»).

Следует иметь в виду, что о наличии альтернативы в характеристике назначения не всегда свидетельствует форма записи этой характеристики. Например, родовое понятие, отражающее назначение, представлено в следующей редакции: «Устройство для снятия отработанных втулок с нажимного валика и надевания на него новых втулок».

Из содержания формулы и описания изобретения следует, что для реализации функций снятия и надевания втулок в устройстве предусмотрены сменные рабочие органы, имеющие соответствующее конструктивное выполнение. Следовательно, многофункциональность

устройства связана с его переналадкой, т.е. оно работает или как устройство для снятия втулок, или как устройство для их надевания. В таком случае характеристику назначения следует рассматривать как содержащую альтернативные понятия (для снятия или надевания втулок).

Использование альтернативных понятий (в явном или неявном виде) для характеристики назначения «многофункциональных изобретений» допустимо, если при этом так же, как и в других случаях, использования альтернативы в характеристике назначения, не происходит нарушения требований, установленных к формуле изобретения Требованиями.

2.7.16. Независимый пункт формулы может оказаться составленным заявителем таким образом, что в нем содержатся характеристики изобретений, относящихся к разным видам объектов изобретения. Независимый пункт в этом случае будет начинаться, например, так: «Изоляционный материал и способ его получения». Указание на два разных вида объекта уже свидетельствует о том, что такой пункт не относится к одному изобретению.

Конечно, такая ситуация на практике встречается чрезвычайно редко, но упомянуть о ней представляется необходимым.

Независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, если он содержит характеристику совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение без реализации указанной совокупностью общего назначения. Например: «Набор, содержащий скребок и распылитель воды, отличающийся тем, что скребок выполнен из закаленной стали, а распылитель воды имеет головки с разными диаметрами отверстий».

Каждое из указанных в формуле средств (скребок и распылитель) имеет свое конкретное назначение, для реализации которого не требуется участия другого средства, при этом в формуле отсутствует какое-либо

указание на общее для этих средств назначение.

Если и в описании нет прямого или косвенного раскрытия общего для указанных средств назначения, то скорректировать формулу для устранения рассматриваемого нарушения заявителю не удастся, а дополнительные материалы с предложением о введении в формулу нового родового понятия, отражающего это общее назначение, должны быть признаны изменяющими сущность заявленного изобретения.

Рассмотренная ситуация может оказаться поправимой, если в описании будет содержаться указание, например, на то, что заявленный набор предметов предназначен для удаления льда с поверхности, при этом распылитель воды и скребок могут быть использованы порознь (выбор средства будет осуществлен в зависимости от характера обледенения) или совместно, например, с применением сначала распылителя для нанесения теплой воды на обрабатываемую поверхность с последующим механическим удалением льда скребком. При таком условии формула может быть скорректирована (на основе первичного описания) путем изложения характеристики назначения, например, следующим образом: «Набор (предметов) для удаления льда с поверхности».

Если установлено, что независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, заявителю сообщается об этом и предлагается скорректировать его таким образом, чтобы указанное нарушение было устранено. Если эксперту ясно, что изобретения, охарактеризованные в «дефектной» формуле, могут составить группу изобретений, то целесообразно высказать заявителю свои соображения на этот счет.

2.7.17. В том случае, когда изобретение охарактеризовано многозвенной формулой с одним независимым пунктом, необходимо установить, относится ли такая формула к одному изобретению.

Содержащаяся в зависимом пункте характеристика изобретения не должна приводить к замене или исключению какого-либо признака изобретения,

подпункт 4 п. 54
Требований

охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен, в частности независимого пункта. Так, формула изобретения изложена в следующей редакции:

«1. Способ обработки полотна путем его вытягивания, нагрева и увлажнения, отличающийся тем, что нагрев осуществляют непосредственно после вытягивания, а увлажнение проводят в паровой среде.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что между вытягиванием и нагревом проводят антистатическую обработку полотна».

Как видно из приведенной формулы, для реализации изобретения, охарактеризованного в пункте 2, перед нагревом полотна следует провести его антистатическую обработку, в то же время в соответствии с пунктом 1 непосредственно (это подчеркнуто) перед нагревом проводят вытягивание полотна. Следовательно, содержание пункта 2 формулы «требуется» исключить признак («непосредственно»), указанный в пункте 1.

В такой ситуации эксперт вправе утверждать, что предложенная заявителем формула изобретения не относится к одному изобретению. Полученный экспертом вывод доводится до сведения заявителя с подробным анализом ситуации и с предложением скорректировать формулу.

Пути корректировки могут быть различными. Желая сохранить в прежней редакции зависимый пункт, заявитель может исключить из независимого пункта признак («непосредственно»), «препятствующий» реализации изобретения по зависимому пункту, если «оставшаяся» совокупность признаков независимого пункта обеспечит получение указанного технического результата. Возможно исключение из формулы зависимого пункта или включение его содержания в новый независимый пункт (дополнительно к тому, который уже был в формуле), если это не приведет к нарушению требования единства изобретения.

Не следует относить к нарушению обсуждаемого требования ситуацию, при которой в независимом пункте содержится признак, выраженный через альтернативные

понятия, а в подчиненном ему зависимом пункте развивается совокупность признаков, включающая лишь одну из альтернатив. Например:

«1. Способ обработки полимерной пленки, включающий нанесение антистатического покрытия, отличающийся тем, что перед нанесением антистатического покрытия пленку подвергают нагреву или продольному вытягиванию.

2. Способ обработки пленки по п. 1, отличающийся тем, что пленку подвергают нагреву при температуре 205–250°С».

2.7.18. При проверке формулы может быть установлено, что наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, формула содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением.

В подавляющем большинстве случаев формулы изобретений не содержат характеристики решений, не признаваемых изобретением. Как правило, в результате анализа формулы изобретения эксперт приходит к выводу о том, что в формуле изобретения заявленное решение охарактеризовано только «техническими» признаками, т.е. признаками, традиционно используемыми для характеристики устройств, а в описании раскрыт технический результат – явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, обеспечиваемый этими признаками.

В ряде случаев в результате анализа формулы изобретения эксперт выявляет совокупность существенных признаков, влияющих на возможность достижения технического результата, и достаточно часто некоторые несущественные «технические» признаки, т.е. признаки, не влияющие на возможность достижения заявленного технического результата.

В тех же случаях, когда признаки, не влияющие на возможность достижения технического результата, характеризуют какое-либо или какие-либо из решений, не являющихся изобретениями, может быть сделан вывод о

п. 5 статьи 1350
Кодекса,
п. 59 Правил,
п.п. 36, 37
Требований

том, что формула изобретения содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением. Такое решение может обеспечивать достижение нетехнического результата. Примеры нетехнических результатов приведены в пункте 35 Требований. Такой результат, как правило, нельзя измерить.

В частности, результат не считается имеющим 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.

Получаемый результат не считается техническим также тогда, когда он 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.

Кроме того, результат не может считаться техническим в случае, когда он заключается только в повышении занимательности и зрелищности.

Получаемый результат также не относится к техническому, если он обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

2.7.19. Если в результате проверки установлено, что наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, формула изобретения содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением, информационный поиск и проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения проводятся в отношении изобретения, охарактеризованного признаками изобретения, приведенными в формуле изобретения, без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся изобретением.

В указанной ситуации можно предложить заявителю рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения этих

п. 59 Правил

признаков в формуле изобретения, аргументируя предложение тем, что эти признаки сужают объем правовой охраны. Следует, однако, иметь в виду, что данное обстоятельство не может являться самостоятельным основанием для запроса. Вопрос, связанный с корректировкой формулы изобретения, уточняется с заявителем после получения вывода о соответствии изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

2.7.20. Содержащийся в пункте 36 Требований перечень ситуаций, в которых достигаемый результат не считается техническим, не является исчерпывающим. При проверке формулы изобретения не следует забывать об общем смысле понятия «технический результат». Это – явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении или использовании изобретения. Следует также помнить о подходах к его выявлению, приведенных в настоящем Руководстве в части проверки формулы изобретения с точки зрения выражения ею сущности изобретения.

Так, например, не может быть признан техническим результат, обусловленный только впечатлением, производимым произведением искусства, обрядом, ритуальным действием и т.п.

Не может быть признан техническим результат, сведения о достижении которого, приведенные заявителем, противоречат известным законам природы и представлениям современной науки о таковых, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется на сайте ВАК (см. настоящее Руководство в части проверки формулы изобретения с точки зрения ясности выражения ею сущности изобретения). Вопросы, касающиеся экспертизы заявок на изобретения, в описании которых указаны подобного рода результаты, подробно рассмотрены в подразделе 2(5) раздела V части II

п. 36 Требований

настоящего Руководства при рассмотрении вопросов проверки, является ли заявленный в качестве изобретения объект техническим решением.

2.7.21. Специфическим видом признаков, как правило, не характеризующих изобретение, являются признаки, имеющие характер словесных, изобразительных или комбинированных обозначений на устройстве, являющемся объектом изобретения. Например, заявлено устройство, охарактеризованное признаками, выражающими наличие надписи в виде текста, как правило, воспроизведенного на устройстве в целом или его элементе, или описание некоторого изображения (в том числе объемного) либо указание на характер текста или изображения [«текст познавательного (юмористического или др.) содержания», «изображение животного»].

При выявлении в формуле изобретения таких признаков следует обратить внимание заявителя на возможность совпадения упомянутых обозначений или сходства их до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания) либо с наименованиями мест происхождения товаров и предложить скорректировать формулу изобретения, исключив указанный признак из формулы изобретения. Такие обозначения и наименования могут относиться к уже зарегистрированным или быть зарегистрированы в будущем другими лицами для товаров одинакового с устройством назначения или соответствующих видов услуг. В случае использования изобретения это может привести к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания) либо к противоправному применению зарегистрированного наименования места происхождения товара. При этом, поскольку наличие таких признаков в формуле изобретения, как правило, не препятствует проверке промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения вывода о соответствии изобретения условиям промышленной

подпункт 4 п. 37
Требований

применимости, новизны и изобретательского уровня.

Вместе с тем было бы ошибкой любые признаки «изобразительного» характера заведомо считать необходимыми только для получения результата, не являющегося техническим. Всегда следует тщательно анализировать функцию соответствующего признака с точки зрения влияния его на достигаемый результат с учетом общего смысла понятия «технический результат».

Так, например, телевизионная испытательная таблица может быть охарактеризована расположением в тех или иных зонах ее поля графических элементов определенной конфигурации и цвета, выполненных линиями определенной толщины, что позволяет более полно и объективно оценить качество передачи и воспроизведения изображения, характер и причины его искажения.

В устройстве для автоматической сортировки изделий по внешнему виду может содержаться носитель эталонных изображений сортируемых изделий. В этом случае существенно соответствие эталонных изображений, носитель которых имеется в устройстве, изображениям изделий, подлежащих сортировке. Не имеет значения, как будет восприниматься их смысл человеком, наблюдающим за работой устройства.

В обоих приведенных примерах нельзя утверждать, что обсуждаемые признаки необходимы только для получения результата нетехнического характера.

2.7.22. Если в описании изобретения не указана техническая проблема, решаемая созданием изобретения, и она не может быть выявлена на основании анализа критики аналогов изобретения, в т.ч. прототипа, не указан технический результат, обеспечиваемый изобретением, и он для специалиста не следует из описания изобретения, рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (создание варианта известного решения), либо состоять в создании средства

п. 51 Правил

определенного назначения впервые, при этом в качестве технического результата, обеспечиваемого таким изобретением, следует рассматривать реализацию изобретением указанного назначения.

В этом случае необходимо определить совокупность признаков изобретения, необходимую для реализации изобретением назначения, указанного в родовом понятии, в отношении которой будут проводиться информационный поиск и проверка промышленной применимости, новизны, изобретательского уровня изобретения. При этом признаки изобретения, содержащиеся в формуле изобретения, которые не являются необходимыми для реализации изобретением его назначения, признаются несущественными.

2.7.23. В подавляющем большинстве случаев возможность понимания смыслового содержания технического результата, понимание его природы и выявление сущности изобретения не вызывают затруднений. Вместе с тем могут иметь место ситуации, когда достижение технического результата и особенности признаков заявленного объекта обосновываются в документах заявки на основе представлений, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным. Такие особенности заявок следует принимать во внимание при проверке соблюдения требования ясности выражения сущности изобретения, предъявляемого к формуле изобретения, и при оценке возможности отнесения заявленного объекта к техническим решениям в соответствии с подразделами 2(5) и 2(7) раздела V части II настоящего Руководства (см. проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса).

Проверка формулы изобретения с точки зрения ясности выражения ею сущности изобретения

2.7.24. При проверке формулы изобретения п.п. 5, 6,

устанавливается, ясно ли выражена сущность изобретения в формуле изобретения.

Указанное требование связано с возможностью понимания специалистом на основании уровня техники сущности изобретения, охарактеризованной в формуле изобретения, т.е. с возможностью понимания смыслового содержания признаков изобретения на основании уровня техники специалистом в данной области техники, которая использована заявителем для характеристики заявленного изобретения.

Содержание формулы изобретения может считаться удовлетворяющим указанному требованию, если на основании сведений, содержащихся в заявке и в уровне техники, специалистом может быть идентифицирован заявленный в качестве изобретения объект, на который испрашивается правовая охрана, и определен ее объем.

Не могут быть признаны обеспечивающими возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники признаки, охарактеризованные термином, ставшим известным лишь из материалов заявки, т.е. не использовавшимся до даты приоритета в каком-либо источнике информации.

Формула изобретения, содержащая признаки, выраженные неопределенными понятиями или понятиями, допускающими двусмысленное понимание, не является ясно выражающей сущность изобретения.

В формуле изобретения не следует использовать признаки, выраженные относительными или им подобными понятиями, такими как «тонкий», «широкий» или «сильный», если только такое понятие не имеет общепризнанного терминологического значения в данной области техники (например, термин «высокочастотный» в отношении усилителя) и именно это значение подразумевалось.

Не имеет определенного смыслового содержания такое понятие, как «датчик специальной конструкции» (однако не следует критически оценивать формулу с точки зрения рассматриваемого требования, если она содержит

подпункты 4, 5, 9
п. 53 Требований,
п. 55 Правил

запись следующего вида: «прибор имеет датчик влажности и специально для него предназначенный опорный элемент»).

2.7.25. Необходимо подчеркнуть, что эксперт устанавливает лишь принципиальную возможность понимания специалистом смыслового содержания признака. Это означает, что не должно быть претензий к заявителю, если признак охарактеризован так, что он соответствует указанному требованию, но заявителем использована, например, терминология устаревшая или редко употребляемая в конкретной области техники или жаргонная. Хотя и в этом случае заявителю может быть предложено выбрать более удачную редакцию признака, однако отказ заявителя от такого предложения не должен приводить к признанию заявки отозванной.

Заявитель может использовать в формуле изобретения признаки, характеристика которых может показаться не вполне определенной («ось поворота рычага расположена вблизи опоры вала»), или признаки, «обнаружение» которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. К последним относятся признаки, называемые «внешними» по отношению к объекту, для которого испрашивается правовая охрана (например, устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации). В подобных ситуациях эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае признания охарактеризованного таким образом изобретения патентоспособным заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта его использования. Однако указанное обстоятельство не является препятствием для проведения экспертизы по существу и основанием для направления запроса, в связи с чем настаивать в этих случаях на корректировке формулы эксперт не вправе.

2.7.26. Использование в формуле для характеристики п. 6 Требований

заявленного решения признаков, выраженных параметрами (в том числе количественных признаков), например температуры плавления вещества, величины сопротивления электрического проводника, допускается при условии, что методы определения (измерения) этих параметров приведены в описании изобретения или являются общеизвестными в соответствующей области. При этом предпочтительно использовать единицы измерения, признанные в Международной системе единиц.

Если в формулу изобретения включены параметры, которые обычно не используются для характеристики способов и продуктов либо в предшествующем уровне техники не содержится информация, позволяющая определить или замерить их, то такая формула не может считаться понятной для специалиста, поскольку отсутствует возможность сравнения заявленного решения с предшествующим уровнем техники. Изложение формулы в таком виде может скрывать отсутствие новизны или изобретательского уровня заявленного изобретения. При этом признаки, характеризующие определение параметров (методы и средства), могут не включаться в формулу, если специалист знает, какой метод использовать, например, потому, что есть только один метод, или потому, что определенный метод используется обычным образом, или все известные методы приводят к тому же самому результату (с учетом точности измерения).

Однако во всех других случаях метод и средства для измерения должны быть включены в формулу, так как в противном случае признак, выраженный параметром, может быть признан не обеспечивающим возможность понимания специалистом его смыслового содержания на основании уровня техники.

2.7.27. В формуле в качестве признака заявителем может быть указан технический результат, обеспечиваемый изобретением. Нельзя признать соответствующей условию ясности формулу, которая характеризует заявленное изобретение только данными о его эксплуатационных показателях и потребительских

свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при его осуществлении и (или) использовании. Однако это возможно в случае, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства и в описании представлены сведения о частных формах выполнения, позволяющие специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения.

Например, заявлена пепельница, у которой форма и относительные размеры таковы, что она обеспечивает гашение тлеющего окурка без постороннего вмешательства. При этом выбор формы и относительных размеров является многовариантной задачей. Если в формуле определены в общем виде конструкция и возможные формы пепельницы и указан желаемый результат, а в описании разъяснено, как экспериментально можно определить относительные размеры пепельницы, чтобы получить этот результат, формулу можно считать ясной.


2.7.28. Следует обращать особое внимание на формулы, в родовом понятии которых используется предлог «в», например: «Крышка цилиндров в четырехтактном двигателе», «В телефонном аппарате датчик готовности сети состоит...», «В устройстве... используется усовершенствование, состоящее из...». Из такой редакции формулы может быть неясно, ограничивается ли объем правовой охраны только составной частью либо усовершенствованием или испрашивается охрана на объект в целом. При выявлении таких случаев необходимо направить заявителю запрос с предложением уточнить свои притязания.

2.7.29. В формуле изобретения допускается указание в скобках номеров позиций элементов, приведенных на чертежах. Вместе с тем, нельзя считать формулу изобретения удовлетворяющей требованию ясности, если в ней в скобках приведены номера позиций элементов вместе с их характеристиками, относящимися к частному

случаю осуществления изобретения. Например, если в формуле указано «средство крепления (болт 13, гвоздь 14)» или «клапанный узел (гнездо клапана 23, элемент клапана 27, гнездо клапана 28)», то может быть неясным, являются ли указанные в скобках признаки ограничивающими объем притязаний.

Отсутствие ясности может также возникнуть, например, при использовании такого выражения, как «(бетон) фасонный кирпич». В некоторых других случаях использование выражения в скобках вместе с общепринятым значением допустимы, например, «(мет)акрилат», который известен как сокращение «акрилата и метакрилата». Использование скобок в химических или математических формулах также приемлемо.

2.7.30. В случае установления наличия в формуле изобретения характеристики признака изобретения в неясной форме и невозможности охарактеризовать признак без отсылки на описание или чертежи, заявителю может быть предложено устранить выявленное нарушение, заменив обсуждаемую характеристику признака отсылкой к чертежу или описанию изобретения, если документы заявки позволяют это сделать.

Например, для характеристики признака выполнения конструктивного элемента устройства часто используется такая форма выражения, как «Т-образный», «L-образный» и т. п., что допустимо. Но если при такой форме изложения характеристики признака используются «нечитаемые» символы (например, « - образный»), что на практике имеет место и может привести к нарушению требования ясности, допускается отсылка к чертежу. Заявителю может быть предложено устранить выявленное нарушение, заменив обсуждаемую характеристику признака отсылкой к чертежу, например, в виде: «пластина по форме выполнена так, как показано на фиг. 3».

2.7.31. Если заявителем в характеристику признака включено имя собственное или специальное наименование

подпункты 5, 10
п. 53 Требований

(например, «регулятор Уатта», «генератор Бессарабова», «мазь Вишневого»), то она может быть сохранена в таком виде, если при этом не нарушается требование ясности.

При отсутствии в уровне техники сведений, раскрывающих содержание признаков, выраженных с использованием имени собственного или специального наименования, следует считать такие признаки не обеспечивающими возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Например, смысловое содержание такого признака, как «генератор Бессарабова», может быть ясно специалисту в том случае, если из уровня техники известно устройство, однозначно определяемое как генератор Бессарабова. Приведение заявителем сведений о том, что такой генератор известен из источника информации, автором которого является Бессарабов, не может быть однозначным подтверждением известности смыслового содержания понятия «генератор Бессарабова».

В связи с возможным использованием в формуле изобретения имен собственных или специальных наименований следует обратить внимание на одну особенность такого использования, напрямую не связанную с обсуждаемым требованием.

Имя собственное или специальное наименование не указывается в формуле изобретения в составе родового понятия, отражающего ее назначение, за исключением случая, когда способ или продукт – ближайший аналог известны с таким же именем или специальным наименованием. В последнем случае необходимо, однако, убедиться, что заявляемый способ или продукт, несмотря на имеющиеся отличия от ближайшего аналога, не изменены по сравнению с ним настолько, что утратили его основные особенности, с которыми у специалистов ассоциируется упомянутое известное имя или специальное наименование (например, шарнир Гука, линза Френеля).

В то же время, не следует сомневаться в известности смыслового содержания таких понятий, если они являются устоявшимися в данной области техники.

При этом следует обращать внимание на то, какой именно смысл вкладывает заявитель в понятие, являющееся устоявшимся, общепринятым. Например, в материалах заявки указано на использование мази Вишневого. Из уровня техники известен состав данной мази. Однако в материалах заявки указан модифицированный заявителем состав этой мази. В таком случае указание в заявке на нее как «мазь Вишневого» неправомерно.

2.7.32. При выявлении в формуле признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники, эксперт в запросе сообщает об этом заявителю. Содержание запроса в части, относящейся к обсуждаемому вопросу, будет зависеть от конкретной ситуации.

п. 59 Правил

Если признак раскрыт в описании в требуемой степени, и потому путем корректировки формулы на основе первоначального описания заявитель может устранить выявленный недостаток формулы, в запросе следует обратить его внимание на это обстоятельство.

В данном случае были бы полезны и конкретные рекомендации эксперта, связанные с характером корректировки признака. При этом необходимо учитывать, что если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с нарушением правил, установленных Требованиями, но эти нарушения не препятствуют проведению информационного поиска и проверке промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения вывода о соответствии изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

В связи с указанным выше, запрос в такой ситуации целесообразно направлять после получения предварительного вывода о соответствии изобретения условиям промышленной применимости, новизны и

изобретательского уровня. Однако если имеется необходимость решения других вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы по существу, заявителю в направляемом запросе можно предложить внести в формулу и (или) описание соответствующую корректировку и до проверки соответствия изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

В том случае, когда указанный в формуле признак, в отношении которого выявлено несоответствие обсуждаемому требованию, не раскрыт в первоначальном описании, и заявитель не сможет уточнить характеристику этого признака, не выходя за пределы первичных документов заявки, это обстоятельство должно быть отражено в запросе. Следует также указать на необходимость исключения такого признака из формулы изобретения для дальнейшего рассмотрения заявки.

Если установлено, что признак выражен в формуле изобретения таким образом, что не обеспечивается возможность понимания его смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, заявка признается отозванной.

2.7.33. Использование понятий, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным, как правило, связано с решениями, противоречащими известным законам природы и представлениям современной науки о таковых, раскрытым в изданиях Российской академии наук (РАН) или в изданиях, рецензируемых РАН, в частности, в бюллетене «В защиту науки», опубликованном на сайте РАН, в изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется, например, на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Использование указанных понятий следует принимать во внимание и анализировать при проверке ясности формулы и оценке возможности отнесения заявленного объекта к техническим решениям (подраздел 2(5) раздела

п.п. 57, 59 Правил,
п. 5 Требований

V части II настоящего Руководства в части проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса (техническое решение)).

В ряде случаев в документах заявки заявитель характеризует изобретение терминами, используемыми в определенной сфере науки и техники с конкретным содержанием. Однако заявитель придает этим терминам иной смысл, отличный от научного. В случае такой подмены данные термины также следует считать не основанными на научно-технических знаниях.

Если при проверке формулы изобретения выявлены признаки, охарактеризованные понятиями, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным, заявителю направляется запрос с приведением соответствующих доводов и предложением скорректировать на основе описания формулу изобретения, а в случае необходимости – скорректировать также соответствующим образом описание, или представить сведения о раскрытии содержания такого понятия в уровне техники, относящемся к области научно-технических знаний. При этом если проверка соответствия изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня возможна без учета данного признака, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о соответствии изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

2.7.34. В направляемом запросе заявитель предупреждается о возможности признания заявки отозванной, если из формулы изобретения не будет исключен признак, охарактеризованный понятием, отнесенным в научно-технической литературе к ненаучным.

Следует также уведомить заявителя о том, что в случае корректировки формулы, в частности, при исключении обсуждаемого признака из формулы,

необходимо откорректировать соответствующим образом описание.

Если заявитель в установленный срок не представит сведения о раскрытии содержания обсуждаемого признака в уровне техники, относящемся к области научно-технических знаний, и (или) не скорректирует формулу изобретения, заявка признается отозванной.

В направляемом заявителю запросе должны быть приведены обоснования того, что признак формулы охарактеризован с использованием понятия или понятий, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным. В качестве обоснования могут быть приведены сведения из источников научно-технической информации, указанных выше.

Если выявлено наличие понятий, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным, в описании изобретения, то в запросе заявителю следует предложить исключить такие понятия из описания, сопроводив предупреждением о том, что в случае представления только скорректированной формулы изобретения описание будет опубликовано с соответствующими купюрами.

2.7.35. Дополнительно к сказанному выше при проверке формулы изобретения с точки зрения соответствия ее требованию ясности следует обратить внимание на то, что данное требование ориентировано на понимание смыслового содержания включенных в формулу признаков специалистом. В связи с этим не исключены случаи, когда может возникнуть сомнение в правомерности использования для характеристики признака понятий, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным, несмотря на то, что имело место их использование в источниках, входящих в уровень техники (такой подход отвечает требованию пункта 5 Требований о недопустимости использования терминов, имеющих указанную особенность).

К понятиям, не основанным на научно-технических знаниях, не рекомендуется относить понятия, которые в научной словарно-энциклопедической литературе

отнесены к области теоретических предположений (в том числе научных), например, «магнитный монополь», «гравитационные волны» и др., и соответственно признавать формулы с признаками, охарактеризованными такими понятиями, не соответствующими требованию ясности. Однако «теоретический» характер признака и невозможность на современном этапе развития науки и техники получения, обнаружения и измерения указанных объектов следует принимать во внимание при проверке возможности отнесения заявленного изобретения к техническим решениям и при проверке ее промышленной применимости.

2.7.36. Встречаются случаи, когда в документах заявки (в названии, в формуле изобретения) используются фамилии лиц, не имеющих отношения к данной заявке. Поскольку право на имя охраняется статьей 150 Кодекса, использование имен лиц, не имеющих отношения к заявке, без их согласия может нарушить личные неимущественные права этих лиц.

Таким образом, если выявлено, что в названии изобретения и (или) в формуле используются имена лиц, не имеющих отношения к заявке (в частности, имена лиц, не являющихся авторами, заявителями), и в документах заявки отсутствует документ, подтверждающий согласие этого лица на такое использование его имени, то такое использование имен третьих лиц следует признать недопустимым элементом в соответствии с пунктом 4 Требований. В направляемом запросе следует предложить исключить указанные сведения, внести изменения в документы заявки.

Если заявитель не исключает указанные имена из формулы изобретения, имеются основания для признания заявки отозванной.

Если выявленное нарушение касается только описания, то заявитель предупреждается о том, что в случае непредставления уточненного описания оно будет опубликовано с соответствующими купюрами.

п. 105 Регламента,
п. 4 Требований

2.7.37. При проверке соблюдения требования ясности выражения сущности изобретения в формуле изобретения также устанавливается, не противоречит ли формула изобретения его описанию.

Если характеристика заявленного объекта в формуле изобретения отличается от его характеристики, приведенной в описании изобретения, может быть сделан вывод о том, что сущность заявленного изобретения не ясна. Указанное обстоятельство препятствует проведению экспертизы заявки по существу, включая проведение информационного поиска в установленном порядке.

В этом случае заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением соответствующих доводов и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса.

Если заявителем в течение трех месяцев со дня направления запроса не представлен ответ на запрос дополнительных материалов, принимается решение о признании заявки отозванной с указанием оснований принятия такого решения.

2.7.38. Если формула изобретения является многозвенной, следует также убедиться, что

- в случае если зависимый пункт непосредственно подчинен нескольким пунктам (множественная зависимость), ссылка на них приводится с использованием альтернативы, при этом такой пункт не должен служить основанием для других пунктов с множественной зависимостью, если при этом не соблюдается условие ясности выражения сущности изобретения;

- все зависимые пункты, содержащие ссылки на один или несколько пунктов, которым они подчинены, сгруппированы с соблюдением условия ясности выражения сущности изобретения;

- группировка пунктов и (или) указание подчиненности зависимых пунктов должны обеспечивать возможность определения связи между имеющими отношение друг к другу пунктами формулы, а также

п.п. 55, 57 Правил

подпункт 4 п. 54,
подпункты 2, 3
п. 55 Требований

возможность определения объема правовой охраны, испрашиваемой в отношении одного изобретения или группы изобретений, включенных в многозвенную формулу.

2.7.39. Если заявителем представлен ответ на запрос дополнительных материалов, направленный ввиду неясности сущности изобретения и наличия в связи с этим препятствий для проведения информационного поиска, в установленный срок, однако сущность заявленного изобретения осталась не ясна, информационный поиск проводится в объеме неполной характеристики предмета поиска, о чем заявитель уведомляется в очередном запросе, уведомлении, решении, направляемом Роспатентом заявителю.

п. 58 Правил

2.7.40. Если в результате проверки установлено, что формула изобретения ясно выражает ее сущность, то есть независимый пункт формулы изобретения содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения технического результата (результатов), указанного в описании изобретения, проводится информационный поиск, с учетом которого будет проводиться проверка промышленной применимости, новизны, изобретательского уровня изобретения.

п. 59 Правил

Проверка соблюдения требования, основана ли формула изобретения на описании изобретения

2.7.41. При проверке соблюдения требования, согласно которому формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, устанавливается, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения.

подпункт 3 п. 2 ст. 1375 Кодекса, п. 56 Правил, подпункт 2 п. 53 Требований

Если для характеристики признаков в формуле изобретения заявителем использованы общие понятия, проверяется, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой

охраны изобретения, то есть обосновано ли применение заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

Изобретение, охарактеризованное формулой изобретения, считается полностью основанным на описании изобретения, если для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, использованы понятия, содержащиеся в описании изобретения, либо понятия, раскрывающие содержание понятий, включенных в формулу изобретения, а в отношении признака, выраженного общим понятием, в описании приведены сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения, и подтверждающие достаточность охарактеризованного таким образом признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы, для получения технического результата, указанного заявителем.

2.7.42. Формула изобретения считается полностью основанной на описании изобретения в первую очередь в том случае, когда имеет место терминологическое совпадение понятий, содержащихся в формуле и в описании изобретения. Такая ситуация относится к наиболее простой и, как правило, не вызывает вопросов.

Не признается нарушением рассматриваемого требования использование заявителем в формуле и в описании понятий, совпадающих по содержанию, но различающихся терминологически. Например, при описании механизма для передачи прерывистого вращения заявителем использовано понятие «мальтийский крест», а в формуле он назван «мальтийский механизм», или указанный в формуле изобретения «натяжной ролик» в описании назван «лениксом» (редко употребляемое устаревшее название).

Не исключена ситуация, при которой понятие, указанное в формуле, не упомянуто в описании, но в тексте описания полностью раскрыто его содержание. При этом

специалисту в соответствующей области техники очевидно (а в случае необходимости это может быть подтверждено источником информации), что использованному в формуле понятию соответствует именно такое содержание. Например, в формулу включено понятие «коаксиально расположенные трубы», а в описании без использования понятия «коаксиально» указано, что трубы расположены одна в другой таким образом, что их оси совпадают.

В указанных случаях требование основанности формулы на описании хотя и выглядит нарушенным, но такое нарушение скорее можно отнести к формальному, поэтому рассматривать данное обстоятельство в качестве самостоятельного предмета обсуждения с заявителем не следует.

2.7.43. Если включенные в формулу изобретения понятия отсутствуют в описании в их буквальной формулировке или не раскрыто содержание таких понятий, рассматриваемое требование считается нарушенным. В частности, если в формуле признак охарактеризован понятием, обеспечивающим возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания, однако в описании этому понятию дается явным или косвенным образом иное, отличное от принятого в соответствующей области смысловое содержание, формула не считается основанной на описании. В этом случае имеет место несоответствие между содержанием описания и формулой изобретения, в связи с чем целесообразно руководствоваться следующим. Если формула изобретения была представлена заявителем на дату подачи заявки, несоответствие может быть устранено заявителем путем включения характеристики признака в описание или путем корректировки описания. В случае более позднего представления формулы требование основанности формулы на описании может быть обеспечено только путем исключения признака из совокупности признаков формулы.

2.7.44. В рамках обсуждаемого требования п. 56 Правил,

проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения характеристики признака.

Если для характеристики признаков в формуле изобретения заявителем использованы общие понятия, проверяется, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения, то есть обоснованно ли применение заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

Особого внимания со стороны эксперта требует следующая ситуация.

В формуле изобретения использовано общее понятие, а в описании содержится ряд примеров осуществления изобретения с использованием частных форм реализации признака, охарактеризованного данным понятием. При этом все указанные частные формы охватываются общим понятием, но не исчерпывают его полностью. Например, в формуле изобретения указано, что в состав изоляционного материала входит текстильное волокно. В описании приведены примеры реализации изобретения с использованием полиамидного и полиэфирного текстильного волокна. В таком случае необходимо установить, имеются ли в описании сведения, подтверждающие достаточность признака «текстильное волокно» для достижения совместно с другими признаками изобретения указанного заявителем технического результата. Понятно, что корректный вывод о результатах указанной проверки может быть сделан только специалистом в той области техники, к которой относится изобретение.

Не исключена ситуация, при которой возможность достижения технического результата может быть подтверждена только результатами эксперимента. В этом случае необходимо проверить, имеются ли в описании примеры осуществления изобретения, приведены ли при этом необходимые данные и, главное, достаточны ли они для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях,

подпункт 7 п. 53
Требований

охваченных представленными примерами.

Иногда формула, в которой родовое понятие выражено так, что оно относится к целому классу, например материалов или машин, может быть признана соответствующей установленным требованиям, даже если ее объем широк, при условии, что в описании приведено достаточно примеров и (или) иных сведений (например, путем отсылки к общедоступным источникам информации), из которых следует, что при осуществлении изобретения применительно к любому материалу или машине из этих классов может быть получен указанный заявителем технический результат.

В тех случаях, когда, по мнению эксперта, информации недостаточно для такого вывода, он может предложить заявителю с приведением технически аргументированных доводов скорректировать формулу изобретения с учетом требования, согласно которому формула изобретения должна относиться только к одному техническому решению. Такая корректировка может быть осуществлена путем ограничения притязания одним из приведенных в описании изобретения примеров. При этом заявитель уведомляется о возможности подачи выделенных заявок на другие приведенные в описании изобретения варианты ее осуществления, а также о последствиях отказа корректировки формулы изобретения.

Еще одним примером использования общего понятия в формуле является выражение признака, охватывающего разные частные формы его реализации, через выполняемую функцию. В некоторых случаях приведения одного примера может быть достаточно, чтобы удостовериться в допустимости обобщения.

Например, в формуле содержится признак «средство для обнаружения положения двери». В описании приведен единственный пример выполнения такого средства в виде концевого выключателя, при этом для специалиста является очевидным, что фотозадачник или тензодатчик могли быть использованы вместо него. Однако если из содержания заявки следует, что указанная функция реализуется только с помощью концевого выключателя без

указания на существование альтернативных средств, то следует считать, что формула не основана на описании. Наличие в описании декларативного утверждения, что другие средства могут быть использованы, является недостаточным, если эти средства и их использование неочевидны.

2.7.45. В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, и это препятствует проведению информационного поиска, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, ссылок на положения нормативных правовых актов, приведением соответствующих доводов и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса.

п. 57 Правил

Если заявителем в течение трех месяцев со дня направления запроса не представлен ответ на запрос дополнительных материалов, принимается решение о признании заявки отозванной с указанием оснований принятия такого решения.

2.7.46. Необходимо помнить о том, что в случае, если формула изобретения составлена с нарушением правил, установленных Требованиями, но эти нарушения не препятствуют проведению информационного поиска и проверке промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения вывода о соответствии изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

п. 59 Правил

Однако если имеется необходимость указания в запросе других вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы заявки на изобретение по существу, заявителю можно предложить внести в формулу и (или) описание соответствующую корректировку и до проверки соответствия изобретения условиям промышленной применимости, новизны и

изобретательского уровня.

Рекомендации по проведению информационного поиска изложены в разделе VII части II настоящего Руководства.

2(8). Проверка соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость»

2.8.1. Проверка промышленной применимости изобретения осуществляется в случае завершения с положительным результатом проверок соответствия заявленного изобретения требованиям пункта 4 статьи 1349 Кодекса, условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1350 Кодекса, а также требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса, установления приоритета изобретения и проведения информационного поиска.

п. 64 Правил

2.8.2. Изобретение признается промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

п. 4 ст. 1350
Кодекса

2.8.3. Определение понятия «промышленная применимость» не дает оснований ни для проверки наличия у изобретения преимуществ по сравнению с другими средствами такого же назначения, ни для оценки наличия общественной потребности в данном изобретении, т.е. целесообразности использования изобретения как такового, и предполагает лишь принципиальную пригодность его для использования в какой-либо из отраслей деятельности.

При таком понимании рассматриваемого требования не должен возникать вопрос о возможных масштабах использования изобретения для признания его промышленно применимым: этому требованию могут соответствовать и изобретения, которые реализуемы лишь однократно в специфических, неповторимых условиях, например, при восстановлении частично разрушенного

сооружения с конкретным характером повреждений, подъеме конкретного затонувшего судна.

2.8.4. При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения, в частности, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки о них.

Положительного вывода о возможности осуществления, т.е. создания материального средства, воплощающего в себе заявленное изобретение, недостаточно для признания его промышленно применимым. Это средство должно быть способно реализовать указанное в заявке назначение. Оценка соответствия требованию промышленной применимости направлена на проверку того, нет ли технических недостатков, обуславливающих неработоспособность заявленного решения.

Вывод о невозможности реализации указанного назначения изобретения может быть сделан тогда, когда изобретению присущ фундаментальный недостаток, который не позволяет при его осуществлении реализовать указанное назначение.

Такая ситуация возникает, когда реализация указанного назначения изобретения в принципе невозможна, так как обоснование возможности ее осуществления в описании изобретения противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется на сайте ВАК (далее – обоснования, противоречащие известным законам природы и научным знаниям). Примером может являться описание работы вечного двигателя.

Такие изобретения могут быть охарактеризованы

п. 66 Правил

признаками, выраженными как научными терминами, так и с использованием терминов и сокращений, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным. Проверка соблюдения требований, предъявляемых к терминам, примененным в формуле изобретения, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 55 Правил (пункты 2.7.33., 2.7.34. подраздела 2(7) раздела V части II настоящего Руководства). Если заявитель не скорректирует формулу изобретения, содержащую ненаучные термины, заявка признается отозванной.

Более сложная ситуация возникает, когда заявленное решение охарактеризовано с использованием научных терминов, однако обоснования возможности его осуществления с реализацией указанного назначения, по мнению эксперта, противоречат известным законам природы и научным знаниям.

Не исключен также случай, когда заявитель в разделе описания «Осуществление изобретения» раскрывает средства и методы для реализации признака формулы, но при этом предложенное заявителем обоснование их физической сущности также не соответствует известным законам природы и научным знаниям.

Например, заявлен «Способ определения состояния здоровья человека, характеризующийся тем, что производят оценку физических свойств фотографии человека с использованием маятника, выполненного в виде нити с грузом, который располагают над фотографией, и осуществляют замер амплитуды маятника в момент приближения его к фотографии, при этом о состоянии здоровья судят по измеренной амплитуде маятника».

Заявитель утверждает, что все фотографии обладают некими свойствами, взаимосвязанными с состоянием здоровья человека, запечатленного на фотографии, и воздействуют на окружающую среду. В заявленном способе предлагается оценить силу этого воздействия в соответствии с величиной амплитуды маятника.

Однако в соответствии с представлениями современной науки, раскрытыми в изданиях РАН, нельзя признать, что признак, касающийся замера амплитуды

раскачивающегося маятника в момент приближения маятника к фотографии в контексте формулы изобретения отражает объективные физические явления.

Маятник, расположенный над объектом исследования, может раскачаться только под действием внешних сил. При этом не только маятник, но и любое физическое тело не может прийти в движение под действием одних лишь внутренних сил. Если маятник начал качаться, значит, на него подействовала внешняя сила. Такая сила может быть обусловлена действием на груз физического поля – магнитного, электрического, гравитационного. Описанные в литературе случаи демонстрации раскачивания маятника в руке оператора (так называемого «биолокатора»), осуществляющего «биолокационное зондирование», объясняются тем, что на тот или иной фактор внешней среды реагирует сам оператор (в том числе бессознательно).

В настоящее время подобные решения отнесены в научно-технической литературе к ненаучным. С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что предложенными методами и средствами оценка физических свойств фотографии человека невозможна, и, следовательно, заявленное изобретение не соответствует условию промышленной применимости.

2.8.5. Требования к разделу описания «Осуществление изобретения» обязывают заявителя представлять сведения, показывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Рекомендуется критически оценивать приведенные заявителем сведения. Необходимо проверить, не противоречат ли представленные обоснования известным законам природы и научным знаниям, а полученные в ходе эксперимента данные – указанным законам и принципам построения эксперимента. Если эксперт имеет убедительные доказательства невозможности осуществления изобретения с реализацией указанного

п.п. 45 – 50
Требований

заявителем назначения, следует сделать вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

2.8.6. Необходимо учитывать, что в формуле изобретения, относящегося к известному продукту или способу, не требуется приведение всех неотъемлемо (имманентно) присущих ему признаков за исключением тех, на изменение которых направлено изобретение.

Например, если заявлено изобретение «Велосипед», направленное на усовершенствование рамы велосипеда, упоминать в формуле о наличии колес не обязательно.

При проверке возможности реализации назначения целесообразно учитывать, что заявитель может вносить усовершенствования в определенную часть устройства. При этом в формуле заявитель может заявлять само устройство, а не его часть, в которую внесены усовершенствования. В данном случае вывод о невозможности реализации назначения на основании того, что в формуле изобретения есть только указание на такое устройство, но не перечислены все признаки этого устройства, будет неправильным.

Например, если изобретение относится к фотоаппарату, но все усовершенствования относятся к затвору, отсутствие характерных признаков самого устройства (в частности, признаков «линза» и «видоискатель») не означает, что в формуле изобретения отсутствуют признаки, которые обеспечивают возможность реализации назначения заявленного устройства.

2.8.7. Вместе с тем в практике экспертизы встречаются случаи, когда причиной отрицательного вывода при проверке возможности реализации заявленным средством назначения, которое указано заявителем, является неполнота характеристики изобретения, т.е. отсутствие некоторых признаков, необходимых для реализации назначения, несмотря на достаточность содержащихся в заявке сведений для осуществления изобретения в виде материального средства, соответствующего характеристике

п. 51 Правил

изобретения. Такой вывод можно признать обоснованным в том случае, если заявителем решается задача расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые. Технический результат в этом случае состоит в реализации назначения, и его недостижение означает несоответствие требованию промышленной применимости. Вместе с тем возможен вывод и о том, что не заявлено техническое решение (подраздел 2(5) раздела V части II настоящего Руководства в части проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса (техническое решение)).

2.8.8. Следует отдельно обсудить вопрос о характере предъявляемых заявителю требований при оценке приводимых им доказательств. Этот вопрос является общим для проверки как промышленной применимости, так и других условий патентоспособности, связанных с оценкой достоверности усматриваемых заявителем свойств, определяющих существенность тех или иных признаков.

Несмотря на то что ответственность за достоверность приводимых сведений в конечном счете лежит на заявителе, с эксперта не снимается ответственность за их проверку в той степени, которая возможна на основании известной информации. Это означает, что эксперт должен потребовать от заявителя дополнительные доказательства, если имеющиеся в заявке не объясняют выявленного им противоречия с известными данными, на которые следует указать в направляемом заявителю запросе. Вместе с тем эксперт не вправе требовать такие доказательства, если он не в состоянии аргументировать свои сомнения ссылками на опубликованные источники и проведенный им с использованием этих источников анализ функционирования устройства. Такие не аргументированные сомнения разрешаются в пользу заявителя.

Пусть, например, предложен способ получения окрашенных меха и шерсти, связанный с добавлением в корм животных определенных веществ. Каким бы

сомнительным это предложение ни казалось, нет оснований оспаривать доводы заявителя, если эксперт не может привести базирующиеся на известных знаниях контрдоводы (например, о том, что окраска шерсти определяется генетическими факторами и не подвержена влиянию условий существования).

Изложенное не следует понимать таким образом, что если эксперт, исходя непосредственно из характера заявленного изобретения, установил невозможность реализации указанного заявителем назначения (например, вечный двигатель, средство для обеспечения безопорного движения посредством взаимных перемещений его внутренних частей) ввиду противоречия общепризнанным фундаментальным законам природы, он тоже должен проводить скрупулезный анализ функционирования заявленного устройства. В подобных случаях эксперт может констатировать отсутствие промышленной применимости заявленного изобретения, ссылаясь на упомянутые фундаментальные общепризнанные законы. В данной ситуации в дальнейшей полемике доказывать свою правоту обязан заявитель, для чего ему необходимо опровергнуть соответствующий общепризнанный фундаментальный закон или доказать неадекватность этого закона условиям использования заявленного изобретения. Если заявителем не представлены такие опровержения или доказательства, эксперт вправе не принимать во внимание доказательства в виде актов испытаний заявленного устройства и иных подобных документов.

Кроме того, при представлении заявителем в качестве доказательства акта испытаний необходимо обратить внимание на то, что именно подтверждает данный акт. Возможны случаи, когда данные акта свидетельствуют о возможности реализации указанного назначения, но из сведений, приведенных в акте испытаний, не следует идентичность заявленного и испытанного устройства, указанного в акте.

Важно отметить, что как эксперт, так и заявитель, подкрепляя свои доводы технического или научного характера (например, при отрицании или подтверждении

наличия тех или иных эффектов, явлений, обуславливающих работоспособность заявленного устройства) ссылками на опубликованные источники, не обязаны ограничиваться источниками, опубликованными до даты приоритета изобретения. В подобных случаях речь идет не о проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения (с учетом и предшествовавших ему знаний) для осуществления изобретения, а о доказательстве правоты той или иной стороны. Привлечение для такого доказательства результатов более поздних исследований (не подменяющих собой сведения, необходимые для осуществления изобретения) вполне допустимо.

2.8.9. Если установлено, что реализация указанного заявителем назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретений возможна и не противоречит законам природы и знаниям современной науки о них, изобретение признается соответствующей условию промышленной применимости, и осуществляется проверка новизны изобретения.

п.67 Правил

2.8.10. Если установлено, что реализация указанного заявителем назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения невозможна, в частности, вследствие противоречия законам природы и знаниям современной науки о них, и документы заявки не допускают корректировку формулы изобретения без изменения заявки на изобретение по существу, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с выводом о несоответствии изобретения условию промышленной применимости и предложением представить в случае несогласия с указанным выводом доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев с даты направления указанного уведомления.

п. 1 ст. 1387
Кодекса,
п. 144 Регламента,
п. 68 Правил

К уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения прикладывается отчет об информационном поиске.

2.8.11. Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения представлен в течение шести месяцев с даты направления уведомления, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения.

п. 69 Правил

Продление срока представления заявителем доводов в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Если доводы заявителя, представленные в течение шести месяцев с даты направления уведомления, не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию промышленной применимости, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию промышленной применимости, проводится проверка новизны изобретения.

2.8.12. В случае если изобретение не соответствует условию промышленной применимости, проверка условиям новизны и изобретательского уровня не проводится.

п. 68 Правил

2(9). Проверка соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна»

Содержание проверки

2.9.1. Новизна изобретения является одним из необходимых условий предоставления правовой охраны изобретению.

п. 2 ст.1350

Кодекса

п. 69 Правил

Изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков, представленных в независимом пункте формулы изобретения, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета

изобретения.

2.9.2. Проверка новизны осуществляется после завершения с положительным результатом проверки на соответствие изобретения требованиям и условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, пунктами 1, 4, 5, 6 статьи 1350 Кодекса, требованию достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса.

п.п. 47 – 51, 53,
66, 69 Правил

2.9.3. Проверка включает:

1) выявление наиболее близкого аналога из числа аналогов, найденных в результате информационного поиска, проведенного в порядке, установленном разделом VII части II настоящего Руководства;

2) сравнительный анализ совокупности признаков изобретения и наиболее близкого аналога в целях определения соответствия проверяемого изобретения условию патентоспособности «новизна», установленному пунктом 2 статьи 1350 Кодекса.

Информационный поиск

2.9.4. При проверке новизны изобретения не учитываются источники, содержащие информацию, относящуюся к данному изобретению, раскрытую автором, заявителем либо любым лицом, таким образом, что сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка подана в Роспатент в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.

п. 3 ст.1350
Кодекса
п. 17 Порядка-1

Из изложенного следует, что при оценке новизны изобретения не принимается во внимание произведенное в указанный срок раскрытие информации, относящейся к данному изобретению, например:

– в опубликованном описании изобретения (полезной модели) к патенту, выданному по заявке, по которой состав заявителей и (или) авторов хотя бы частично совпадает с

составом заявителей и (или) авторов заявленного изобретения;

– в опубликованной в печатном издании статье, состав авторов которой хотя бы частично совпадает с составом авторов заявленного изобретения;

– в экспонате, помещенном на выставке, если из сведений о нем следует, что он выставлен заявителем (одним из заявителей) и (или) автором (или несколькими лицами из числа авторов) заявленного изобретения.

Если из выявленных общедоступных сведений, раскрывающих заявленное изобретение, не следует, что они раскрыты заявителем (или хотя бы одним из заявителей) и (или) автором (или хотя бы одним из авторов), указанные сведения привлекаются для вывода о возможном несоответствии изобретения условию новизны.

Если заявителем приводятся доказательства того, что включенная экспертом в уровень техники информация получена от заявителя и (или) автора изобретения, т.е. соблюдено условие, указанное в приведенном выше положении, то в последующем такая информация не должна включаться в уровень техники в отношении рассматриваемой заявки.

Необходимо подчеркнуть, что шестимесячный период действия льготы предшествует дате подачи заявки в Роспатент, а не дате приоритета изобретения. Поэтому в случаях, когда по заявке испрашивается приоритет более ранний, чем дата ее подачи, раскрытие информации, хотя и менее чем за шесть месяцев до даты приоритета, но более чем за шесть месяцев до даты подачи заявки, делает невозможным предоставление шестимесячной льготы по раскрытию информации об изобретении.

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

п. 3 ст. 1385
Кодекса
п. 17 Порядка

не более 12 месяцев.

В случае, когда до истечения 12 месяцев с даты подачи заявки на изобретение она не отозвана, не признана отозванной и по этой заявке не состоялась регистрация изобретения, сведения о заявке публикуются. Однако если на дату такой публикации (т.е. уже после истечения указанных 15 месяцев с даты подачи заявки, но до истечения 18 месяцев с этой даты) заявка будет отозвана или признана отозванной, то в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 Кодекса любое лицо не вправе будет знакомиться с документами заявки, а следовательно, не будет выполнено условие пункта 2 статьи 1350 Кодекса, устанавливающего порядок включения в уровень техники заявок с более ранним приоритетом. В силу указанной причины такая заявка как собственно заявка не будет включаться в уровень техники в отношении всех более поздних заявок, в том числе и заявок других заявителей. Что же касается уже опубликованных в указанной ситуации сведений о такой заявке, то они с даты публикации включаются в уровень техники более поздних заявок. Исключение предусмотрено только в отношении заявок того же заявителя. Указанные опубликованные сведения не включаются в уровень техники в отношении более поздней заявки того же заявителя при условии, что более поздняя заявка подана заявителем до истечения 12 месяцев с даты публикации сведений о более ранней заявке.

2.9.6. При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо.

Законодательство определяет условие для включения в уровень техники ранее поданных другими лицами заявок – возможность для третьих лиц ознакомиться с документами опубликованной заявки. Такая возможность появляется у третьего лица, если заявка, сведения о которой опубликованы, не была отозвана или не была признана

п. 16 Порядка

отозванной на дату публикации.

Заявки на изобретение или полезную модель с более ранним приоритетом включаются в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи, в том числе представленных не на русском языке. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемого изобретения, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

2.9.7. При проверке новизны изобретения в уровень техники включаются при условии более раннего приоритета запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. При этом если для включения в уровень техники ранее поданных заявок они должны быть поданы другими лицами, то в отношении запатентованных изобретений и полезных моделей такое условие не предусматривается. Таким образом, при проверке новизны изобретения по рассматриваемой заявке в уровень техники могут включаться при условии более раннего приоритета запатентованные изобретения и полезные модели, относящиеся к заявке любого лица, в том числе и того, которым подана рассматриваемая заявка.

К запатентованным в Российской Федерации относятся изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией.

Зapatентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели, имеющие более ранний приоритет, чем изобретение по рассматриваемой заявке, включаются с даты приоритета в уровень техники при проверке новизны этого изобретения только в объеме формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели.

2.9.8. Ранее поданные другими лицами заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а

п. 2 ст. 1350
Кодекса,
п. 16 Порядка

также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, включаются в объем поиска независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск, т.е. с даты приоритета.

Заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники 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 содержится указание 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, то есть другим заявителем;

- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

Возможна ситуация, когда второе из указанных условий, первоначально не выполнявшееся (так как рассматриваемая заявка и заявка с более ранним приоритетом поданы одним и тем же заявителем), окажется выполненным в процессе экспертизы, если по одной из заявок состоится передача прав на получение патента другому лицу. Возможна и противоположная ситуация, когда при изначальном несовпадении заявителей по указанным заявкам по заявке с более ранним приоритетом

состоится передача прав на получение патента другому лицу – заявителю, подавшему рассматриваемую заявку. В этом случае более ранняя заявка исключается из уровня техники.

При проверке соблюдения последнего из указанных условий, относящегося к включению более ранней заявки с даты приоритета в уровень техники, недостаточно убедиться в том, что сведения об этой заявке опубликованы. Требуется установить, имеется ли возможность у любого лица ознакомиться с документами этой заявки. Такая возможность возникает только в том случае, если заявка на дату публикации не была отозвана или признана отозванной. При этом не имеет значения, в силу каких причин заявка приобрела такой статус.

При решении вопроса о возможности включения в уровень техники с даты приоритета более ранней международной заявки устанавливается, имела ли место публикация международной заявки Международным бюро ВОИС на русском языке и не прекращено ли действие этой заявки в отношении Российской Федерации.

Проведение проверки

2.9.9. Заявленное изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Необходимо отметить, что при оценке соответствия условию новизны (в отличие от изобретательского уровня) не допускается сочетание нескольких документов, известных из уровня техники. Также не допускается сочетание отдельных признаков, принадлежащих различным средствам, описанным в одном и том же документе, если возможность такого сочетания явным образом не следует из этого документа или если такое сочетание не было специально раскрыто. Все признаки

п. 2 ст. 1350
Кодекса,
п.70 Правил

известного средства должны содержаться в одном источнике информации. Однако, если в указанном источнике информации есть ссылка на другой документ, дающий более подробную информацию об определенных признаках данного средства, то этот документ должен быть учтен при определении новизны, если он был доступен для неопределенного круга лиц на дату публикации указанного источника информации. Также допускается использование словаря или другого справочного документа для интерпретации специального термина, использованного в документе.

2.9.10. При решении вопроса о том, раскрыт ли признак в известном из уровня техники средстве, необходимо анализировать содержание этого признака, а не форму его выражения. Например, если признаком устройства является геометрическая форма какого-либо его элемента, то она может быть выражена словесно, математической зависимостью или графически. То же относится к химическому соединению, представленному в виде химической формулы, структурной формулы или названному по химической номенклатуре.

При установлении новизны следует также иметь в виду, что общее раскрытие обычно не лишает новизны частное раскрытие, но при этом частное раскрытие лишает новизны общую формулу, охватывающую частное раскрытие. Например, раскрытие меди в документе, характеризующем предшествующий уровень техники, порочит новизну металла как общего понятия, но не новизну любого иного металла, кроме меди. Раскрытие в известном средстве одной из заклепок лишает новизны средства крепления как общее понятие, но не лишает новизны любое крепление, кроме заклепок.

2.9.11. Изобретение, относящееся к продукту, отличающееся от известного продукта только родовым понятием, признается соответствующим условию новизны, если родовое понятие, отражающее назначение и (или) область использования заявленного продукта,

подразумевает наличие у заявленного продукта особенностей (признаков), не включенных заявителем в формулу изобретения, позволяющих отличить заявленный продукт от известного продукта. Если отличие родового понятия обусловлено только свойствами, объективно присущими заявленному продукту, в том числе ранее неизвестными свойствами, заявленный продукт не признается новым. В этом случае заявитель вправе охарактеризовать заявленное изобретение в формуле изобретения в виде применения продукта по определенному назначению, указанному в родовом понятии.

2.9.12. Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, или композиция на его основе признаются соответствующими условию новизны, если химическое соединение как таковое неизвестно из уровня техники и отсутствуют сведения относительно исходных соединений, способа его получения и его свойств, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

2.9.13. Изобретение, относящееся к продукту, выраженное с использованием характеристик способа его получения, признается не соответствующим условию новизны, если получаемый продукт известен из уровня техники.

2.9.14. Заявленное изобретение, охарактеризованное в виде применения по определенному назначению, признается не соответствующим условию новизны, если из уровня техники известно применение того же продукта или способа по такому же назначению.

2.9.15. Если в результате анализа формулы изобретения установлено, что достижение указанного заявителем в описании технического результата обеспечивается за счет совокупности признаков, представленных в формуле изобретения, не включающей родовое понятие, при

п. 69 Правил

проведении информационного поиска и проверке новизны изобретения родовое понятие не принимается во внимание.

Результаты проверки

2.9.16. Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию новизны, осуществляется проверка изобретательского уровня изобретения. Проверка новизны зависимых пунктов не проводится.

п. 72 Правил

2.9.17. Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию новизны, при этом имеется возможность корректировки формулы изобретения для изменения вывода о несоответствии изобретения условию новизны, заявителю направляется запрос дополнительных материалов, в котором предлагается в течение трех месяцев со дня направления запроса представить скорректированную формулу изобретения.

п.72 Правил

2.9.18. Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию новизны, при этом документы заявки не допускают корректировку формулы изобретения без изменения его сущности, в результате которой вывод о несоответствии изобретения условию новизны может быть изменен, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с выводом о несоответствии изобретения условию новизны и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев с даты направления указанного уведомления.

п.72 Правил

2.9.19. К запросу дополнительных материалов, указанному в пункте 2.9.17. подраздела 2(9) раздела V части II настоящего Руководства, или уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного

п.72 Правил

изобретения, указанному в пункте 2.9.18. подраздела 2(9) раздела V части II настоящего Руководства, прикладывается отчет об информационном поиске.

2.9.20. Рассмотрение представленных по запросу дополнительных материалов осуществляется с учетом положений настоящего Руководства.

Если заявителем в ответ на запрос дополнительных материалов, упомянутый в пункте 2.9.17. подраздела 2(9) раздела V части II настоящего Руководства, представлена измененная формула изобретения, экспертиза заявки по существу проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в этой формуле.

Если заявителем в течение трех месяцев со дня направления запроса не представлен ответ на запрос дополнительных материалов или ходатайство о продлении срока ответа на запрос, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

2.9.21. Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, упомянутого в пункте 2.9.18. подраздела 2(9) раздела V части II настоящего Руководства, представлен в течение шести месяцев с даты направления уведомления, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения.

Если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию новизны, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию новизны, проводится проверка изобретательского уровня изобретения.

2.9.22. В случае если изобретение не соответствует условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

подпункт 11 п. 3,
п.п. 73, 95-96
Правил

п.74 Правил

п. 72 Правил

2(10). Проверка соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень»

Содержание проверки

2.10.1. При проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

п. 2 ст. 1350
Кодекса
п. 75 Правил

Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

2.10.2. Проверка изобретательского уровня осуществляется после завершения с положительным результатом проверки соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна».

п.п. 72, 74
Правил

2.10.3. Проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

п. 76 Правил

- определение наиболее близкого аналога изобретения;
- 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 заявленного изобретения;

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

2.10.4. При проверке изобретательского уровня в уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению,

раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на изобретение подана в Роспатент не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации (см. пункт 12 раздела VII части II настоящего Руководства).

2.10.5. Вопросы, касающиеся проведения информационного поиска с целью выявления сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, с учетом которых осуществляется проверка патентоспособности изобретения, рассмотрены в разделе VII части II настоящего Руководства.

Проведение проверки

2.10.6. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

п. 76 Правил

2.10.7. В качестве наиболее близкого аналога изобретения выбирается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

п. 35 Требований

2.10.8. Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

п. 77 Правил

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;
- на замене какой-либо части известного средства

другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

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

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

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

- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, а достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

- на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования;

- на применении продукта по определенному назначению, если новое назначение известного из уровня техники продукта обусловлено его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения;

- 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.

2.10.9. Условию изобретательского уровня п. 78 Правил соответствуют, в частности:

- изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, при достижении неожиданного для такого дополнения технического результата, обусловленного взаимосвязью дополняемой части и известного средства;

- способы получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если эти соединения соответствуют условию изобретательского уровня;

- 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, и они приводят к получению неожиданного технического результата при осуществлении способа;

- композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники;

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

2.10.10. Не следует рассматривать изобретение 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 п. 79 Правил

материалов заявки.

2.10.11. Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается использование аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации. Однако это не освобождает экспертизу от обязанности подтвердить свои аргументы ссылкой на источники при дальнейшем рассмотрении заявки, если заявитель представит обоснованные доводы, опровергающие выводы экспертизы.

п. 80 Правил

2.10.12. В случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

п. 81 Правил

Результаты проверки

2.10.13. Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию изобретательского уровня, проверка изобретательского уровня в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

п. 82 Правил

Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию изобретательского уровня, при этом имеется возможность корректировки формулы изобретения для изменения вывода о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня, заявителю направляется запрос дополнительных материалов, в котором предлагается в течение трех месяцев со дня направления запроса представить скорректированную формулу изобретения.

Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию изобретательского уровня, при этом документы заявки не допускают корректировку формулы изобретения без изменения его сущности, в результате которой вывод о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня может быть изменен, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с выводом о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев с даты направления указанного уведомления.

К запросу дополнительных материалов или уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения прикладывается отчет об информационном поиске.

2.10.14. Если заявителем в ответ на запрос дополнительных материалов представлена измененная формула изобретения, экспертиза заявки по существу проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в этой формуле.

п. 83 Правил

2.10.15. Если заявителем в течение трех месяцев с даты направления запроса дополнительных материалов не представлен ответ или ходатайство о продлении этого срока их представления, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

п. 83 Правил

2.10.16. Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения представлен в течение шести месяцев с даты направления такого уведомления, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения.

п. 84 Правил

Если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию

изобретательского уровня, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию изобретательского уровня, по заявке принимается решение о выдаче патента.

2(11). Особенности проверки патентоспособности изобретения, охарактеризованной формулой с использованием альтернативных понятий

2.11.1. Если предложенная заявителем формула изобретения содержит признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка соответствия изобретения требованиям, предусмотренным п. 4 ст. 1349 Кодекса; условиям патентоспособности, установленным абзацем первым п. 1, п.п. 5, 6 ст. 1350 Кодекса; проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 п. 2 ст. 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, проверка соответствия условиям промышленной применимости, новизны, изобретательского уровня осуществляется в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

п. 46 Правил

2.11.2. Если в отношении одной из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, указанная проверка завершена с отрицательным результатом, заявителю направляется запрос дополнительных материалов. В запросе заявителю предлагается исключить из формулы изобретения характеристику изобретения, в отношении которого проверка завершена с отрицательным результатом, или представить характеристику указанного изобретения в скорректированном виде в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса.

п. 92 Правил

К запросу дополнительных материалов, указанному в абзаце первом настоящего пункта, прикладывается отчет об информационном поиске.

2.11.3. Если заявителем в ответ на запрос дополнительных материалов представлена измененная формула изобретения, экспертиза заявки по существу проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в этой формуле.

Если заявителем в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса не представлен ответ на запрос дополнительных материалов или ходатайство о продлении этого срока, принимается решение о признании заявки отозванной.

2.11.4. При представлении заявителем дополнительных материалов, в том числе ходатайства о внесении изменений в документы заявки, предусмотренного подпунктом 5 пункта 3 Правил, в ответ на запрос дополнительных материалов осуществляется проверка соблюдения срока их представления, а также проверка, не изменяют ли дополнительные материалы заявку по существу.

Дополнительные материалы должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса дополнительных материалов заявителю.

В случае если заявителем в связи с получением запроса дополнительных материалов запрашиваются копии материалов, противопоставленных заявке, дополнительные материалы могут быть представлены в течение трех месяцев со дня направления заявителю указанных копий при условии, что они были запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления заявителю запроса дополнительных материалов.

Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы с нарушением указанных в настоящем пункте сроков и (или) эти сроки не продлевались путем подачи соответствующего ходатайства, принимается решение о признании заявки отозванной.

подпункт 11 п. 3,
п. 93 Правил

п. 2 ст. 1378,
п. 6 ст. 1386
Кодекса,
подпункт 5 п. 3,
п.п. 94, 95
Правил

2.11.5. Если в ходе проведения экспертизы заявки по существу будет установлено, что изобретение, охарактеризованное совокупностью признаков, включающей одно из альтернативных понятий, не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4 ст. 1349 Кодекса; условиям патентоспособности, установленным абзацем первым п. 1, п.п. 5, 6 ст. 1350 Кодекса; требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 п. 2 ст. 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, условиям промышленной применимости, новизны, изобретательского уровня, и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы изобретения характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента. При этом в решении об отказе в выдаче патента подтверждается вывод о положительном результате проверки в отношении другого изобретения, выраженного совокупностью признаков, включающей другое альтернативное понятие.

До принятия решения об отказе в выдаче патента заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам.

Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

п. 1 ст. 1387
Кодекса,
п. 157 Регламента,
п. 93 Правил

2(12). Особенности проверки патентоспособности изобретения, охарактеризованного многозвенной формулой

Проверка патентоспособности изобретения, охарактеризованной многозвенной формулой, содержащей зависимые пункты

2.12.1. Если в результате проведения экспертизы заявки по существу установлено, что заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения, не имеющей других независимых пунктов, соответствует требованиям, предусмотренным п. 4 ст. 1349 Кодекса; условиям патентоспособности, установленным абзацем первым п. 1, п.п. 5, 6 ст. 1350 Кодекса; требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 п. 2 ст. 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, условиям промышленной применимости, новизны, изобретательского уровня, необходимо проверить, не относится ли изобретение, охарактеризованное с привлечением признаков зависимых пунктов, к объектам, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, и соответствует ли условию промышленной применимости.

При положительном результате проверки изобретение, охарактеризованное многозвенной формулой, имеющей зависимые пункты, признается соответствующим условиям патентоспособности, и принимается решение о выдаче патента. К решению о выдаче патента прикладывается отчет об информационном поиске.

2.12.2. Если установлено, что изобретение, охарактеризованное с привлечением признаков зависимых пунктов, относится к объектам, противоречащим

п. 85 Правил

п. 85 Правил

общественным интересам, принципам гуманности и морали, или не соответствует условию промышленной применимости, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с предложением в течение трех месяцев со дня его направления устранить выявленные нарушения. К запросу дополнительных материалов прикладывается отчет об информационном поиске.

2.12.3. Если заявителем в ответ на запрос дополнительных материалов представлена измененная формула изобретения, экспертиза заявки по существу проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в этой формуле.

Если заявителем в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса не представлен ответ на запрос дополнительных материалов или ходатайство о продлении этого срока, принимается решение о признании заявки отозванной.

2.12.4. Если в результате проведения экспертизы заявки по существу установлено, что заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения, не имеющей других независимых пунктов, соответствует требованиям, предусмотренным п. 4 ст. 1349 Кодекса; условиям патентоспособности, установленным абзацем первым п. 1, п.п. 5, 6 ст. 1350 Кодекса; требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 п. 2 ст. 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, условиям промышленной применимости, новизны, изобретательского уровня, а характеристика изобретения, содержащаяся в зависимых пунктах, такова, что изобретение, охарактеризованное с привлечением признаков зависимых пунктов, относится к объектам, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, или не соответствует условию промышленной применимости, и заявитель отказывается

подпункт 11 п. 3,
п. 85 Правил

п. 1 ст. 1387
Кодекса,
п. 157 Регламента

скорректировать либо исключить из формулы изобретения такие зависимые пункты, принимается решение об отказе в выдаче патента.

До принятия решения об отказе в выдаче патента заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам.

Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

2.12.5. Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условиям новизны и изобретательского уровня изобретения, проверка новизны и изобретательского уровня зависимых пунктов не проводится.

п.п. 72, 82
Правил

2.12.6. Если изобретение соответствует условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 Кодекса, однако в независимом пункте формулы изобретения отсутствует признак, который является существенным, так как без него не достигается технический результат, указанный в описании изобретения (если заявитель указал несколько результатов - никакой из результатов), но этот признак содержится в зависимом пункте формулы изобретения, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с предложением в течение трех месяцев со дня его направления представить скорректированную формулу изобретения путем включения указанного признака в независимый пункт формулы изобретения с приведением доводов, подтверждающих необходимость данного признака для достижения технического результата и для приведения формулы изобретения в соответствие с требованием подпункта 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса. Такие доводы могут основываться на раскрытой в описании изобретения причинно-следственной связи между признаками изобретения и техническим результатом или на

п. 86 Правил

проведенном теоретическом анализе заявленного изобретения.

К запросу дополнительных материалов, указанному в абзаце первом настоящего пункта, прикладывается отчет об информационном поиске.

Проверка патентоспособности группы изобретений, охарактеризованной многозвенной формулой, содержащей два и более независимых пунктов

2.12.7. Если предложенная заявителем формула изобретения содержит группу изобретений, охарактеризованных в двух и более независимых пунктах, проверка соответствия изобретения требованиям, предусмотренным п. 4 ст. 1349 Кодекса; условиям патентоспособности, установленным абзацем первым п. 1, п.п. 5, 6 ст. 1350 Кодекса; проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 п. 2 ст. 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, проверка соответствия условиям промышленной применимости, новизны, изобретательского уровня осуществляется в отношении каждого из изобретений, входящих в группу.

п. 46 Правил

2.12.8. Если в отношении одного из изобретений, входящих в группу, указанная проверка завершена с отрицательным результатом, заявителю направляется запрос дополнительных материалов. В запросе заявителю предлагается исключить из формулы изобретения характеристику изобретения, в отношении которого проверка завершена с отрицательным результатом, или представить характеристику указанного изобретения в скорректированном виде в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса.

п. 92 Правил

К запросу дополнительных материалов, указанному в абзаце первом настоящего пункта, прикладывается отчет об информационном поиске.

2.12.9. Если заявителем в ответ на запрос дополнительных материалов представлена измененная формула изобретения, экспертиза заявки по существу проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в этой формуле.

Если заявителем в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса не представлен ответ на запрос дополнительных материалов или ходатайство о продлении этого срока, принимается решение о признании заявки отозванной.

2.12.10. При представлении заявителем дополнительных материалов, в том числе ходатайства о внесении изменений в документы заявки, предусмотренного подпунктом 5 пункта 3 Правил, в ответ на запрос дополнительных материалов осуществляется проверка соблюдения срока их представления, а также проверка, не изменяют ли дополнительные материалы заявку по существу.

Дополнительные материалы должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса дополнительных материалов заявителю.

В случае если заявителем в связи с получением запроса дополнительных материалов запрашиваются копии материалов, противопоставленных заявке, дополнительные материалы могут быть представлены в течение трех месяцев со дня направления заявителю указанных копий при условии, что они были запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления заявителю запроса дополнительных материалов.

Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы с нарушением указанных в настоящем пункте сроков и (или) эти сроки не продлевались путем подачи соответствующего ходатайства, принимается решение о признании заявки отозванной.

2.12.11. Если в ходе проведения экспертизы заявки по существу будет установлено, что одно из изобретений

подпункт 11 п. 3,
п. 93 Правил

п. 2 ст. 1378,
п. 6 ст. 1386
Кодекса,
подпункт 5 п. 3,
п.п. 94, 95
Правил

п. 1 ст. 1387
Кодекса,

группы не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4 ст. 1349 Кодекса; условиям патентоспособности, установленным абзацем первым п. 1, п.п. 5, 6 ст. 1350 Кодекса; требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 п. 2 ст. 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, и заявитель отказался исключить из формулы изобретения характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента. При этом в решении об отказе в выдаче патента подтверждается вывод о положительном результате проверки в отношении другого(их) изобретения(й).

До принятия решения об отказе в выдаче патента заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам.

Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

3. Особенности рассмотрения заявки на изобретение при установлении наличия другой заявки на изобретение или полезную модель, имеющей ту же дату приоритета

3.1. В случае подачи заявок на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющих одну и ту же дату приоритета, патент может быть выдан только по одной из заявок.

3.2. Идентичность изобретений (полезной модели и изобретения) устанавливается на основе формул, в отношении которых установлена возможность выдачи патента.

Изобретения (изобретение и полезная модель) признаются идентичными, если полностью совпадают

п. 157 Регламента,
п. 93 Правил

п. 1 ст. 1383
Кодекса

п. 88 Правил

содержания независимых пунктов формулы, а в случае, когда в независимом пункте формулы изобретения (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, - если имеет место совпадение в отношении совокупности, включающей одно из таких понятий.

3.3. Если установлено соответствие изобретения условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 Кодекса, но имеется другая не отозванная и не признанная отозванной заявка на идентичное изобретение или идентичную полезную модель, поданная другим заявителем и имеющая ту же самую дату приоритета, то заявителям таких заявок направляется уведомление с предложением представить в течение двенадцати месяцев с даты направления уведомления сообщение о выборе заявителя, на имя которого должен быть выдан патент, определяемом соглашением между заявителями.

В уведомлении указываются номер заявки, содержащей идентичное изобретение или идентичную полезную модель, дата ее подачи и адрес для переписки с заявителем заявки, содержащей идентичное изобретение или идентичную полезную модель. Сообщение заявителю рассматриваемой заявки библиографических данных заявки, содержащей идентичное изобретение или идентичную полезную модель, поданной другим заявителем, и раскрытие ее содержания до того, как с документами этой заявки вправе будет ознакомиться любое лицо, допускается только при согласии на это заявителя заявки, содержащей идентичное изобретение или идентичную полезную модель.

К уведомлению, направляемому заявителю, прикладывается отчет об информационном поиске.

Если одной из таких заявок является заявка на секретное изобретение, то в отношении другой заявки принимаются меры к засекречиванию заявки в установленном законодательством Российской Федерации порядке, при условии, что сведения о такой заявке не опубликованы.

п. 1 ст. 1383
Кодекса,
п. 145 Регламента,
п. 87 Правил

3.4. В течение двенадцати месяцев со дня направления уведомления заявителя должны сообщить, по какой из заявок и кому из заявителей следует выдать патент.

При выдаче патента по одной из заявок все авторы, перечисленные в заявках, признаются соавторами в отношении изобретения, идентичного полезной модели или изобретению по другой заявке.

Если в установленный срок не представлен ответ на уведомление или ходатайство о продлении этого срока, заявки признаются отозванными.

3.5. Если установлено соответствие изобретения условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 Кодекса, но имеется другая не отозванная и не признанная отозванной заявка на идентичное изобретение или идентичную полезную модель, поданная тем же заявителем и имеющая ту же самую дату приоритета, то заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение двенадцати месяцев с даты направления уведомления сообщение о выборе заявки, по которой должен быть выдан патент.

К уведомлению, направляемому заявителю, прикладывается отчет об информационном поиске.

3.6. В течение двенадцати месяцев со дня направления уведомления заявитель должен сообщить, по какой из заявок следует выдать патент.

Если в установленный срок не представлен ответ на уведомление или ходатайство о продлении этого срока, заявки признаются отозванными.

3.7. В случае совпадения дат приоритета идентичных изобретения и полезной модели по заявкам одного и того же заявителя и выдачи патента по одной из заявок, как правило, патента на полезную модель, заявителю направляется уведомление, в котором сообщается, что выдача патента по заявке на идентичное изобретение возможна только при условии подачи в Роспатент

п. 1 ст. 1383 Кодекса, подпункт 11 п. 3, п.п. 89, 103 Правил

п. 1 ст. 1383 Кодекса, п.п. 145, 146 Регламента, п. 87 Правил

п. 1 ст. 1383 Кодекса, подпункт 11 п. 3 п.п. 89, 103 Правил

п. 2 ст. 1383 Кодекса, п. 146 Регламента, п. 90 Правил

обладателем этого патента заявления о прекращении его действия в отношении идентичной полезной модели, с предложением представить ответ на уведомление в течение двенадцати месяцев со дня направления уведомления.

3.8. В течение двенадцати месяцев со дня направления уведомления заявитель должен представить сообщение о поданном им заявлении о прекращении действия патента на идентичную полезную модель с приложением копии такого заявления.

В случае представления такого сообщения в установленный срок по рассматриваемой заявке на изобретение принимается решение о выдаче патента.

Если в установленный срок не представлен ответ на уведомление или ходатайство о продлении этого срока, по рассматриваемой заявке на изобретение принимается решение о признании ее отозванной.

3.9. Направление уведомления о наличии другой заявки на идентичную полезную модель или идентичное изобретение, имеющие ту же дату приоритета, и рассмотрение сообщения заявителя о выборе заявки или о соглашении заявителей осуществляется в соответствии с разделом VIII части II настоящего Руководства.

п. 2 ст. 1383
Кодекса,
подпункт 11 п. 3,
п.п. 91, 103
Правил

**Раздел VI.
Экспертиза по существу.
Приоритет**

**Общие правила и рекомендации по установлению
приоритета**

1. Термин «приоритет» в общепринятом понимании означает первенство по времени в осуществлении какой-либо деятельности. В патентном праве термин «приоритет» применяется для обозначения даты раскрытия сущности объекта патентного права. Датой раскрытия считается дата подачи заявки, в которой раскрыт объект, в орган, осуществляющий выдачу патента.

Если изобретение признано патентоспособным и по заявке принимается решение о выдаче патента, дата приоритета указывается в решении о выдаче патента и в патенте.

Патент на изобретение удостоверяет приоритет изобретения.

2. Действия, связанные с установлением приоритета изобретения, являются этапом экспертизы заявки на изобретение по существу.

Дата приоритета является датой, с помощью которой отграничивается массив общедоступных сведений, принимаемых во внимание при проведении поиска для целей оценки патентоспособности изобретения.

Дата приоритета изобретения является важнейшей датой для выполнения административной процедуры экспертизы заявки на изобретение по существу, определяющей возможность противопоставления заявке общедоступных сведений, выявленных в процессе информационного поиска, при определении соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.

**Нормы
Кодекса
и
подзаконных
актов**

п. 1 ст. 1354,
п. 2 ст. 1387
Кодекса

п.п. 1-3 ст.
1350
Кодекса

3. Приоритет изобретения устанавливается для целей осуществления проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, проведения информационного поиска, проверки соответствия изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

В связи с этим приоритет изобретения устанавливается по заявке на изобретение на стадии экспертизы по существу до проведения проверки соответствия достаточности раскрытия сущности изобретения и информационного поиска.

4. Приоритет изобретения устанавливается с учетом положений, приведенных в статьях 1381 и 1382 Кодекса.

Статья 1381 Кодекса предусматривает возможность установления следующих видов приоритета:

- по дате подачи в Роспатент заявки на изобретение;
- по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной тем же заявителем заявке;
- по дате подачи тем же заявителем более ранней заявки;
- по дате подачи первоначальной заявки (для выделенной заявки);
- на основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним.

Статья 1382 Кодекса регламентирует установление конвенционного приоритета.

5. Главным условием установления более раннего приоритета является раскрытие признаков заявляемого изобретения в ранее поданной заявке.

Приоритет изобретения может быть установлен на основании ранее поданных заявок (п.п. 3, 4, 5 ст. 1381, ст. 1382 Кодекса) или на основании дополнительных материалов к ранее поданной заявке (п. 2 ст. 1381 Кодекса),

ст. 1386
Кодекса,
п.п. 51, 52
Правил

ст. 1381, 1382
Кодекса,
п. 52 Правил

п. 52 Правил

которые раскрывают признаки этого изобретения.

Проверка соблюдения условия раскрытия заявленного изобретения в материалах, являющихся основанием для испрашивания приоритета, проводится в случае, если установление действительности притязания на приоритет по заявке, поданной с испрашиванием приоритета по дате более ранней, чем дата подачи заявки в Роспатент, связано с установлением патентоспособности заявленного изобретения.

При проверке соблюдения условия раскрытия заявленного изобретения в ранее поданных заявке и (или) дополнительных материалах к ней устанавливается, приведены ли в материалах, послуживших основанием для испрашивания приоритета (в описании изобретения, формуле изобретения, содержащихся в ранее поданной заявке на дату ее подачи, в текстовой части дополнительных материалов к ранее поданной заявке), все признаки, включенные в формулу заявленного изобретения.

Условие раскрытия считается выполненным, если все признаки, включенные в формулу заявленного изобретения, в отношении которого испрашивается более ранний приоритет, содержатся в заявке или дополнительных материалах, на основании которых испрашивается более ранний приоритет.

При установлении отсутствия раскрытия заявленного изобретения в материалах, являющихся основанием для испрашивания приоритета, приоритет в отношении заявленного изобретения устанавливается по дате подачи заявки.

В случае если после установления приоритета изобретения заявителем представлена измененная формула изобретения, проводится повторная проверка соблюдения условия раскрытия изобретения в материалах, послуживших основанием для испрашивания приоритета.

6. Если заявление о выдаче патента на изобретение не содержит просьбы заявителя об установлении приоритета по дате более ранней, чем дата подачи заявки на изобретение в Роспатент, считается, что заявитель

п. 1 ст. 1381
Кодекса,
п. 25
Требований

испрашивает приоритет по дате подачи заявки в Роспатент.

Если заявление о выдаче патента на изобретение содержит просьбу заявителя об установлении приоритета по дате, более ранней заявке, чем дата подачи заявки на изобретение в Роспатент, осуществляется проверка соблюдения условий установления более раннего приоритета.

Таким образом, процедура установления приоритета начинается с изучения заявления о выдаче патента и его поля «Заявление на приоритет».

Вместе с тем, следует принимать во внимание, что просьба заявителя об установлении приоритета на основании ранее поданной заявки и (или) на основании дополнительных материалов к ранее поданной заявке может быть изложена не только в заявлении о выдаче патента, но и представлена после подачи заявки.

7. Соблюдение условий установления приоритета на основании более ранней заявки или дополнительных материалов к более ранней заявке определяется на дату подачи более поздней заявки, в которой испрашивается такой приоритет.

8. При испрашивании приоритета на основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним указанные условия должны быть соблюдены в отношении всех ранее поданных заявок или дополнительных материалов.

9. Если все условия установления приоритета на основании более ранней заявки, в том числе конвенционной, или дополнительных материалов к более ранней заявке выполнены, по заявке устанавливается испрашиваемый приоритет.

Если необходимые для установления более раннего приоритета документы представлены своевременно, но имеются недостатки в их оформлении, наличие которых препятствует признанию их легитимными (например, ходатайство о признании права конвенционного приоритета

п. 5 ст. 1381
Кодекса

п.п. 52, 111
Правил

по заявке на изобретение подписано неуполномоченным лицом), заявителю направляется уведомление с предложением представить правильно оформленные документы.

В случае несоблюдения условий установления более раннего приоритета, предусмотренных Кодексом, приоритет изобретения устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя) по дате подачи заявки в Роспатент.

Установление приоритета по дате подачи заявки на изобретение в Роспатент

10. Приоритет изобретения устанавливается по дате подачи заявки на изобретение в Роспатент, если в заявке (в первую очередь, в заявлении о выдаче патента) не содержится просьбы заявителя об установлении приоритета по дате более ранней, чем дата подачи заявки на изобретение в Роспатент.

Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании имеется ссылка на них, а если указанные документы представлены не одновременно – дата поступления последнего из документов.

Установление приоритета по дате поступления в Роспатент дополнительных материалов к ранее поданной заявке

11. Приоритет изобретения может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной тем же заявителем заявке, если эти дополнительные материалы оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

При этом самостоятельная заявка должна быть подана до истечения трех месяцев со дня получения заявителем уведомления Роспатента о невозможности принять во внимание дополнительные материалы к ранее поданной тем

п. 3 ст. 1375,
п. 1 ст. 1381
Кодекса

п. 2 ст. 1381,
п. 2 ст. 1378
Кодекса

же заявителем заявке в связи с признанием их изменяющими сущность заявки. Кроме того, на дату подачи такой самостоятельной заявки заявка, содержащая указанные дополнительные материалы, не должна быть отозвана или признана отозванной.

12. Таким образом, если заявитель испрашивает установление приоритета изобретения по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке, эксперт должен проверить соблюдение следующих условий установления такого приоритета:

1) самостоятельная заявка, по которой испрашивается приоритет по дате подачи дополнительных материалов к ранее поданной заявке, должна быть подана тем же заявителем, которым подана ранее поданная заявка. Допускается подача самостоятельной заявки правопреемником заявителя;

2) самостоятельная заявка должна быть подана в Роспатент в течение трех месяцев со дня получения заявителем уведомления Роспатента о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов к ранее поданной заявке в связи с признанием их изменяющими сущность заявки. В случае если вывод о признании дополнительных материалов изменяющими сущность заявки получен в результате рассмотрения заявки на экспертном совещании и зафиксирован в протоколе, днем получения заявителем указанного уведомления считается день получения заявителем копии протокола экспертного совещания;

3) более ранняя заявка, к которой поданы дополнительные материалы, являющиеся основанием для испрашивания приоритета, не отозвана и не признана отозванной на дату подачи заявки, по которой испрашивается приоритет;

4) заявленное изобретение раскрыто в более ранней заявке и дополнительных материалах, поданных к ней.

Соблюдение условий установления приоритета определяется на дату подачи заявки, в отношении которой испрашивается приоритет.

п. 2 ст.1357,
п. 2 ст. 1381
Кодекса,
п. 52 Правил

Установление приоритета по дате подачи в Роспатент тем же заявителем более ранней заявки

13. Приоритет изобретения может быть установлен по дате подачи тем же заявителем в Роспатент более ранней заявки, раскрывающей это изобретение. При этом заявка, в которой испрашивается более ранний приоритет, должна быть подана в течение двенадцати месяцев с даты подачи более ранней заявки, а на дату подачи более поздней заявки более ранняя заявка не должна быть отозвана, признана отозванной, и по ней не должна состояться государственная регистрация изобретения или полезной модели.

При подаче заявки, в которой испрашивается приоритет, более ранняя заявка признается отозванной.

Приоритет не может устанавливаться по дате подачи более ранней заявки, в которой уже испрашивался более ранний приоритет.

14. При испрашивании заявителем приоритета изобретения по дате подачи более ранней заявки проверяется соблюдение следующих условий:

1) заявка, в которой испрашивается такой приоритет, подается в Роспатент тем же заявителем или его правопреемником;

2) заявка, в которой испрашивается такой приоритет, подается заявителем в Роспатент в течение двенадцати месяцев с даты подачи более ранней заявки;

3) по ранее поданной заявке не испрашивался более ранний приоритет;

4) ранее поданная заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи заявки, по которой испрашивается приоритет на ее основании;

5) по более ранней заявке не состоялась государственная регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре на дату подачи заявки, по которой испрашивается приоритет на ее основании;

6) заявленное изобретение раскрыто в более ранней

п. 3 ст. 1381
Кодекса

п. 2 ст. 1357,
п. 3 ст. 1381
Кодекса,
п. 52 Правил

заявке.

Установление приоритета изобретения по выделенной заявке

15. Приоритет изобретения по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в Роспатент первоначальной заявки, раскрывающей изобретение, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета.

п. 4 ст. 1381,
п. 3 ст. 1387,
ст. 1389
Кодекса

На дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение или полезную модель не должна быть отозвана или признана отозванной.

Выделенная заявка должна быть подана до того, как исчерпана предусмотренная Кодексом возможность подачи возражения на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке.

Если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента, выделенная заявка должна быть подана до даты регистрации изобретения или полезной модели.

16. Поданная заявка является выделенной, если заявленное в ней изобретение раскрыто в первоначальной заявке, а испрашиваемый по выделенной заявке объем правовой охраны изобретения меньше, чем объем правовой охраны по первоначальной заявке.

Выделенная заявка не может быть идентичной первоначальной заявке.

17. При испрашивании заявителем приоритета изобретения, на которое подана выделенная заявка, по первоначальной заявке проверяется соблюдение следующих условий:

п. 2 ст. 1357,
п. 4 ст. 1381,
ст. 1382
Кодекса,
п. 52 Правил

1) выделенная заявка, в которой испрашивается приоритет по первоначальной заявке, подается в Роспатент тем же заявителем или его правопреемником;

2) первоначальная заявка не должна быть отозвана или признана отозванной на дату подачи выделенной заявки;

3) если по первоначальной заявке принято решение об отказе, выделенная заявка должна быть подана в Роспатент до того, как исчерпана предусмотренная Кодексом возможность подачи возражение на решение об отказе.

Возражение может быть подано в течение семи месяцев со дня направления заявителю решения или запрошенных им в Роспатенте копий материалов, которые противопоставлены заявке и указаны в решении об отказе в выдаче патента. Если заявителем запрошены копии противопоставленных материалов, при условии, что заявитель запросил их в течение трех месяцев со дня направления решения об отказе в выдаче патента, семимесячный срок исчисляется со дня направления копий.

Пропущенный срок подачи возражения может быть восстановлен в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного семимесячного срока в порядке, предусмотренном статьей 1389 Кодекса;

4) если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента, выделенная заявка должна быть подана в Роспатент до даты государственной регистрации изобретения или полезной модели;

5) заявленное изобретение раскрыто в первоначальной заявке, а если заявка выделена из конвенционной заявки и приоритет испрашивается по дате ее приоритета – в первой заявке.

При соблюдении указанных условий приоритет изобретения устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета.

Установление конвенционного приоритета

18. Приоритет изобретения может быть установлен по дате подачи первой заявки на полезную модель или изобретение в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет).

п. 1 ст. 1382
Кодекса

19. Заявитель, желающий воспользоваться правом

п.п. 1, 3

конвенционного приоритета в отношении заявки на изобретение, должен осуществить следующее.

1) Подать заявку в Роспатент в течение двенадцати месяцев со дня подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции.

Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен Роспатентом, но не более чем на два месяца.

Продление указанного срока осуществляется по ходатайству заявителя о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет (далее - ходатайство о продлении срока подачи заявки), с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в установленный двенадцатимесячный срок, если эти обстоятельства не являются общеизвестными.

Ходатайство о продлении срока подачи заявки составляется в произвольной форме. За рассмотрение ходатайства о продлении срока подачи заявки и принятие решения по результатам его рассмотрения взимается пошлина, предусмотренная подпунктом 1.15.4 приложения № 1 к Положению о пошлинах.

2) Указать на испрашивание конвенционного приоритета в заявлении о выдаче патента или сообщить об этом Роспатенту до истечения двух месяцев со дня подачи такой заявки в Роспатент в ходатайстве об установлении конвенционного приоритета, составленном в произвольной форме с приведением сведений, необходимых для установления конвенционного приоритета и предусмотренных формой заявления о выдаче патента.

3) Представить в Роспатент заверенную копию первой заявки, поданной в государстве – участнике Парижской конвенции, в течение шестнадцати месяцев со дня ее подачи в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Если заверенная копия первой заявки не представлена

ст. 1382

Кодекса,

подпункты
2, 3, 4 п. 3,

п. 5 Правил

в указанный срок, право приоритета тем не менее может быть признано Роспатентом по ходатайству заявителя, поданному в Роспатент до истечения указанного шестнадцатимесячного срока. За рассмотрение ходатайства о признании права конвенционного приоритета и принятие решения по результатам его рассмотрения взимается пошлина, предусмотренная подпунктом 1.17 приложения № 1 к Положению о пошлинах.

Ходатайство может быть удовлетворено при условии, что заверенная копия первой заявки запрошена заявителем в патентном ведомстве государства – участника Парижской конвенции, в которое подана первая заявка, в течение четырнадцати месяцев со дня подачи первой заявки в государстве – участнике Парижской конвенции.

К ходатайству о признании права конвенционного приоритета должен быть приложен документ, подтверждающий, что заверенная копия первой заявки запрошена заявителем в патентном ведомстве государства – участника Парижской конвенции, в которое подана первая заявка, в течение четырнадцати месяцев со дня подачи первой заявки. В этом случае заверенная копия первой заявки представляется в Роспатент в течение двух месяцев со дня ее получения заявителем. При представлении в Роспатент заверенной копии первой заявки к последней прикладывается документ, подтверждающий дату получения заявителем заверенной копии первой заявки из патентного ведомства государства – участника Парижской конвенции.

20. При испрашивании заявителем конвенционного приоритета (в заявлении о выдаче патента или в ходатайстве об установлении конвенционного приоритета) экспертом проверяется соблюдение следующих условий.

1) Заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, должна быть подана в Роспатент заявителем, которым была подана первая заявка в государстве – участнике Парижской конвенции или его правопреемником.

2) Заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, должна быть подана в Роспатент в срок, не

п. 2 ст. 1357,
п.п. 1, 3
ст. 1382,
п.п. 1, 2
ст. 1247
Кодекса,
подпункты
2, 3, 4 п. 3,
п.п. 5 и 52
Правил

превышающий двенадцати месяцев с даты подачи первой заявки. Если указанный двенадцатимесячный срок пропущен, к заявке должно быть приложено ходатайство о продлении срока подачи заявки. За рассмотрение ходатайства о продлении срока подачи заявки и принятие решения по результатам его рассмотрения должна быть уплачена пошлина, предусмотренная подпунктом 1.15.4 приложения № 1 к Положению о пошлинах.

3) Если по заявке испрашивается конвенционный приоритет, заявитель обязан в течение шестнадцати месяцев со дня подачи первой заявки представить в Роспатент заверенную копию первой заявки, поданной в государстве-участнике Парижской конвенции.

Если заявителем не представлена в установленный шестнадцатимесячный срок заверенная копия первой заявки, заявителем в течение этого срока может быть подано ходатайство о признании права конвенционного приоритета, составляемое по форме, представленной в приложении № 4 к Правилам. К ходатайству о признании права конвенционного приоритета должен быть приложен документ, подтверждающий, что заверенная копия первой заявки запрошена заявителем в патентном ведомстве государства - участника Парижской конвенции, в которое подана первая заявка, в течение четырнадцати месяцев со дня подачи первой заявки.

За рассмотрение ходатайства о признании права конвенционного приоритета и принятие решения по результатам его рассмотрения должна быть уплачена пошлина, предусмотренная подпунктом 1.17 приложения № 1 к Положению о пошлинах.

4) Ходатайства, которые поданы заявителем в связи с испрашиванием конвенционного приоритета, должны быть подписаны заявителем или его представителем — иностранным патентным поверенным, если международным договором Российской Федерации предусмотрена возможность ведения дел с Роспатентом непосредственно национальными заявителями такого государства или патентным поверенным такого государства, если это предусмотрено международным

договором, или патентным поверенным, зарегистрированным в Роспатенте.

5) Заявленное изобретение должно быть раскрыто в первой заявке, поданной в государстве – участнике Парижской конвенции. При проверке выполнения условия раскрытия заявленного изобретения в первой заявке, поданной в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции, Роспатент вправе потребовать от заявителя представления перевода на русский язык первой заявки.

**Раздел VII.
Экспертиза по существу
Информационный поиск**

Общие положения

1. Информационный поиск в отношении заявленного изобретения при проведении экспертизы заявки по существу проводится для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться оценка его патентоспособности.

2. Информационный поиск не проводится в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 Кодекса и пунктах 5 и 6 статьи 1350 Кодекса, о чем заявителю сообщается в уведомлении.

3. Процедура проведения информационного поиска включает действия, направленные на определение предмета поиска, области и объема поиска в массивах патентной и непатентной информации, поиск информации, заполнение отчета о поиске и подготовку уведомления о результатах поиска.

Условия и сроки проведения поиска

4. Информационный поиск в отношении заявленного изобретения проводится по не отозванным и не признанным отозванными заявкам, прошедшим формальную экспертизу с положительным результатом в случае удовлетворения ходатайства о проведении экспертизы по существу.

5. Информационный поиск в отношении заявленного изобретения проводится после:

- установления его соответствия:

Нормы Кодекса и подзаконных актов

п. 2 ст. 1386 Кодекса,
п. 53 Регламента,
п. 43 Правил,
п. 2 Порядка-2

п. 2 ст. 1386 Кодекса,
п.п. 47- 49 Правил,
п. 5 Порядка-2

п.109 Регламента,
п. 6 Порядка-2

п. 2 Порядка-2

п. 43, п. 60 Правил

- требованиям единства изобретения, установленным пунктом 1 статьи 1375 Кодекса;

- требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса;

- условиям патентоспособности, предусмотренным пунктами 5 и 6 статьи 1350 Кодекса;

- проверки его соответствия условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса;

- установления приоритета изобретения с учетом положений статей 1381, 1382 Кодекса;

- проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса;

- проверки формулы изобретения.

6. Если устанавливается, что заявленное изобретение относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса и пунктах 5 и 6 статьи 1350 Кодекса, в отношении которых поиск не проводится, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска, подготавливается уведомление о невозможности проведения информационного поиска с указанием причины, послужившей для такого вывода.

п.п. 2, 3 ст. 1386 Кодекса,
п. 5 Порядка-2

7. Информационный поиск проводится до истечения семи месяцев со дня начала экспертизы по существу, в случае представления заявителем ходатайства о проведении экспертизы по существу при подаче заявки, по которой не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки.

п. 3 ст. 1386 Кодекса,
п. 3 Порядка-2

8. В случае представления ходатайства о проведении экспертизы по существу при подаче заявки, по которой испрашивается приоритет изобретения более ранний, чем дата подачи заявки, и в случае, когда ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу подано после

п. 4 Порядка-2

подачи заявки, информационный поиск проводится до истечения двадцати четырех месяцев со дня начала указанной экспертизы.

Уровень техники

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

Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которыми может ознакомиться любое лицо само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

При определении уровня техники нет ограничений ни в отношении географического положения места, где соответствующая информация, содержащаяся в раскрытии, стала доступной публике, ни в отношении языка, на котором было осуществлено раскрытие, ни в отношении давности документов, в которых осуществлено раскрытие информации. Вследствие этого информационный поиск по определению уровня техники включает в себя как патентные документы, так и любые другие источники информации.

10. В уровень техники при установлении новизны изобретения также включаются с даты приоритета заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец с более ранней датой приоритета при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации;
- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;
- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса;

а также приравненные к ним:

- заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации;

п. 2 ст. 1350

Кодекса,

п. 11,

п. 14 Порядка-2

п. 2 ст. 1350

Кодекса,

п. 16 Порядка-2

- международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и содержится указание Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент. При этом международная заявка должна быть опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено;

- евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции.

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.

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

Зарегистрированные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники с даты приоритета 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.

12. В уровень техники не включаются источники, содержащие информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно информацию, в

п. 16 Порядка-2

п. 3 ст. 1350,

п. 3 ст. 1385

Кодекса,

п. 17 Порядка-2

том числе в результате экспонирования изобретения на выставке, вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка подана в Роспатент в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.

В уровень техники в отношении рассматриваемой заявки не включаются сведения о другой заявке того же заявителя в случае, когда на дату публикации сведений о другой заявке того же заявителя она была отозвана или признана отозванной, если со дня публикации до даты подачи рассматриваемой заявки прошло не более двенадцати месяцев.

13. 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 СССР 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 лишь месяцем или годом соответственно;

- 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 проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата

п. 12 Порядка-2

опубликования уведомления об их разработке или о завершении их публичного обсуждения или дата опубликования проекта;

- для технических регламентов, государственных стандартов Российской Федерации, национальных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования;

- для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным;

- 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 он-лайн 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.

14. Информация в сети Интернет может рассматриваться как общедоступная, если она размещена на веб-сайтах (в том числе платных, и доступ к которым требует пароля), которые имеют поисковые средства и могут быть найдены неопределенным кругом лиц.

15. Не считается общедоступной информация, размещенная на сайтах, доступных только для членов специфических учреждений (например, внутренние системы, доступные только для служащих учреждения, чья информация может рассматриваться как секретная).

Закодированная информация, которая не может быть прочитана (включая случаи, когда декодирующий инструмент открыто доступен, с платой или без нее), также не может рассматриваться как общедоступная.

16. При ссылке на сведения, раскрытые в Интернете, могут возникнуть проблемы в отношении установления даты публикации, а также относительно того, не вносились ли с течением времени какие-либо изменения в раскрытие информации. Кроме того, многие веб-сайты часто обновляются и не предоставляют архивных данных о материалах, бывших доступными ранее.

Учитывая это, эксперт должен сделать распечатку электронного документа, устанавливающего дату публикации раскрытия в Интернете, в которой указаны URL (Universal Resource Locator - универсальный локатор ресурса. URL - это стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет) и дата публикации соответствующего раскрытия в Интернете, и сохранить ее в

деле заявки.

В ряде случаев дата размещения информации указывается на Интернет-странице. Если информация является статьей из периодического издания, материалов конференций, монографий и т.п., обычно указывается дата публикации данного источника. Кроме того, на многих веб-сайтах указывается дата обновления. Если такая дата подходит по приоритету, в отчете о поиске можно указать ее.

17. Для документального подтверждения указанной даты или даты помещения сведений в Интернет можно использовать Интернет-архив. В Интернет-архиве «Wayback Machine» (<http://web.archive.org/> или <http://waybackmachine.org/>) хранятся страницы, зафиксированные роботом на определенную дату (эта дата не является датой обновления данной страницы). Следует учитывать, что данный сервис сохраняет не все веб-страницы, доступные в Интернете.

Ссылка на Интернет-архив может служить документальным подтверждением помещения конкретной страницы в Интернете, если адрес страницы с найденной в Интернете ссылкой совпадает с адресом страницы в архиве. В этом случае ссылка должна содержать не адрес страницы в Интернете, а ее адрес в архиве. Адрес страницы в архиве состоит из адреса сайта архива, даты сохранения с указанием времени с точностью до секунды и адреса архивированной страницы, например:

http://web.archive.org/web/20161107082627/http://www.logika.spb.ru:80/annotaci/ann_adp82.html.

По адресу страницы в архиве любой пользователь может просмотреть вид конкретной страницы на дату архивирования.

При использовании сервиса Интернет-архива следует иметь в виду, что веб-страницы часто разделены на кадры, содержание которых взято из разных источников. Например, приведенное на странице изображение является отдельным файлом, подгружаемым и отображаемым при загрузке основной страницы. Каждый из этих кадров может

иметь свою собственную дату публикации. То же относится и к ссылкам в документе, извлекаемом из Интернет-архива: ссылка может указывать не на заархивированную страницу, а на текущую версию веб-страницы.

В любом случае эксперт должен удостовериться, что приведенная дата публикации относится к нужной информации.

18. Эксперт должен учитывать реальную возможность получения сведений о дате размещения ссылки, найденной в электронной среде, от уполномоченного или ответственного лица (как правило, обслуживающего провайдера). Прилагать усилия для получения документального подтверждения даты помещения информации в электронную среду целесообразно лишь в том случае, когда найденная ссылка порочит новизну заявленной полезной модели (ссылка категории релевантности «Х»).

19. В случае, когда найденная в сети Интернет информация не содержит даты ее публикации и нет контактных сведений для обеспечения возможности получения документального подтверждения даты размещения в электронной среде найденной ссылки, либо при наличии контактных сведений на сайте эксперт не сможет получить подтверждающий документ по каким-либо иным причинам, такую ссылку не следует цитировать как уровень техники.

п.20 Порядка-2

Определение предмета поиска

20. Информационный поиск проводится в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению по результатам формальной экспертизы формуле изобретения, с учетом описания и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения.

п.59 Правил,
п.7 Порядка-2

21. В случае нарушения требования единства

п. 44 Правил

изобретения информационный поиск проводится в отношении изобретения (группы изобретений, удовлетворяющей требованию единства), указанного заявителем в ответе на соответствующее уведомление экспертизы, или в отношении изобретения (группы изобретений), представленного в формуле изобретения первым, если заявителем не представлен в установленный срок ответ на уведомление о нарушении требования единства изобретения.

п. 10 Порядка-2

22. При определении предмета поиска анализируется объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные отличительные признаки, а также функционально самостоятельные признаки, общие для заявленного изобретения и наиболее близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные признаки, не являющиеся функционально самостоятельными. Поиск указанных признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях безотносительно к назначению этих объектов и частей.

п. 13 Порядка-2

23. Предметами поиска в отношении заявленного устройства могут быть, в частности: устройство в целом (общая компоновка, принципиальная схема), узлы, детали и другие элементы и форма их выполнения, форма выполнения связи между элементами, параметры и другие характеристики, материалы, используемые для изготовления устройства в целом или его отдельных элементов, принцип работы устройства, технология его изготовления, области возможного применения и др.

п.37 Требований

24. Предметами поиска в отношении заявленного способа могут быть, в частности: технологический процесс в целом, его этапы, исходные продукты (сырье, реагенты, катализаторы), конечные продукты и области их применения, оборудование и оснастка, на базе которого реализуется способ, условия осуществления действий, режим и др.

п.43 Требований

- 25.** Предметами поиска в отношении заявленного вещества могут быть, в частности: само вещество (его качественный и количественный состав), состав композиции, структура ингредиентов композиции, физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить данное вещество от других, основные ядерные характеристики для веществ, полученных путем ядерного превращения (период полураспада, тип и энергия излучения), способ получения вещества, исходные материалы, области возможного применения и др. п.п. 38-40
Требований
- 26.** Если заявленным объектом является штамм микроорганизма, линии клеток растений или животных, консорциумов микроорганизмов, то предметами поиска могут быть, в частности: происхождение (источник выделения, родословная), назначение штамма, свойства, характеристики штамма или продуцируемого им продукта, позволяющие использовать изобретение в определенной области, гено- и хемотаксономические характеристики, морфологическая, физиологическая характеристики, вирулентность, антигенная структура, принцип гибридизации, условия культивирования клетки, мутации природного генома, таксономические признаки, продуцируемый животным модифицированный продукт, приобретаемые животными признаки и др. п.п. 41, 42
Требований
- 27.** При проведении информационного поиска учитываются дополнения, уточнения и исправления, внесенные заявителем в документы заявки в порядке, установленном статьей 1378 Кодекса. п. 9 Порядка-2
- 28.** Если в результате проверки соответствия условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, установлено, что наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, формула изобретения содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, информационный поиск проводится в отношении совокупности признаков формулы п. 59 Правил

изобретения без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся изобретением.

29. Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, установлено, что заявленное изобретение не является техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, или указанный технический результат не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом, или приведенное в описании изобретения обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением, противоречит законам природы и знаниям современной науки о них, информационный поиск проводится в объеме неполной характеристики предмета поиска, о чем заявитель уведомляется в уведомлении о результатах проверки патентоспособности.

п.59 Правил

30. Если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, установлено, что сущность изобретения раскрыта недостаточно для осуществления изобретения специалистом в данной области техники и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, информационный поиск проводится в объеме неполной характеристики предмета поиска, о чем заявитель информируется в уведомлении о результатах проверки патентоспособности.

п.59 Правил

31. Формулировать предмет поиска следует, по возможности, с использованием терминологии, принятой в используемой при поиске системе классификации, в первую очередь в МПК.

32. В ходе поиска может возникнуть необходимость уточнения предмета поиска, поэтому лучше с самого начала обратить внимание на полноту определения предмета поиска, чтобы избежать дублирования работы с поисковой документацией и проведения дополнительного поиска.

Область и объем поиска

33. После того, как предмет поиска (объект, подлежащий поиску) четко сформулирован, необходимо определить область поиска, т.е. области науки и техники, с которыми данный объект наиболее тесно связан, используя для этого технические термины, определяющие область как широко, так и специфично (узко).

Информационный поиск должен охватывать все релевантные (т.е. имеющие наиболее близкое отношение) предмету поиска области науки и техники.

34. Для определения области поиска в патентной документации, систематизированной по МПК, в соответствии с предметом поиска из всей схемы МПК отбирают те классификационные рубрики, которые в совокупности и будут характеризовать необходимую область поиска.

35. Для определения необходимых классификационных рубрик МПК рекомендуется использовать существующую в информационно-поисковой системе (ИПС) PatSearch возможность поиска в действующей версии МПК на русском языке. Возможность поиска подходящей рубрики на английском языке предоставляется поисковой системой Espacenet в рамках поиска по Совместной патентной классификации (СПК). Можно использовать оригинальные версии МПК, которые размещены на сайте ВОИС, а на русском языке – на сайте ФИПС. С помощью Алфавитно-предметного указателя (АПУ) к МПК иногда можно выйти на точную группу МПК. При поиске в электронных массивах область поиска

п. 13 Порядка-2

целесообразно характеризовать целым подклассом (или несколькими подклассами) МПК.

36. После выбора подходящего подкласса необходимо проверить отсылки и примечания, встречающиеся в заголовке этого подкласса, для установления более точного его содержания и для определения разграничения между родственными подклассами, что, в свою очередь, может указать на местонахождение желаемой тематики где-либо еще. Если для выбранного подкласса есть классификационное определение, его необходимо изучить детально, поскольку классификационное определение дает наиболее точные указания в отношении классифицируемых в подклассе объектов.

37. В случаях применения множественного классифицирования и (или) гибридных систем (например, для разных категорий объектов - процессов, продуктов, устройств или материалов, при классифицировании как в функционально-ориентированных рубриках МПК, так и в рубриках по применению, классифицировании дополнительной информации) рекомендуется использовать для поиска комбинацию классификационных индексов или классификационных индексов и индексов кодирования.

38. В случае, когда соответствующее место в МПК не найдено, предмет поиска следует попытаться сформулировать иначе, и процедуру нахождения области поиска повторить для новой формулировки.

39. Альтернативным методом определения соответствующего подкласса может быть поиск релевантных документов в базах данных, содержащих полные тексты или рефераты патентных документов, с помощью соответствующих предмету поиска технических терминов.

При нахождении релевантных документов целесообразно провести статистический анализ индексов классификации, присвоенных выявленным документам.

Наиболее часто встречающиеся в найденных релевантных патентных документах классификационные рубрики целесообразно включить в область поиска.

40. Аналогично определяют рубрики для проведения поиска в патентных документах, классифицированных по другим патентным классификациям. Помимо МПК для целей поиска целесообразно использовать (в соответствующих массивах патентной информации) патентную классификацию фирмы Дервент в массиве DWPI PatSearch, Совместную патентную классификацию Европейского патентного ведомства и патентного ведомства США (СПК) и национальные патентные классификации Японии FI/F-terms.

41. В первую очередь область поиска включает рубрики МПК, которые имеют непосредственное отношение к предмету поиска.

Однако, как правило, область поиска должна быть значительно шире классификации самого объекта изобретения за счет включения в нее классификационных рубрик, характеризующих все технические аспекты заявленного изобретения.

Расширяется область поиска за счет включения в нее как смежных, так и дополнительных рубрик МПК (см. Руководство в МПК).

42. Область поиска определяется до проведения поиска и уточняется в процессе его проведения в зависимости от полученных результатов.

43. В объем поиска могут быть включены любые общедоступные документы независимо от языка, давности и типа документа.

В любом случае, когда не предусмотрено иное, при проведении информационного поиска необходимо просмотреть объем документации, определенный пунктом 4 статьи 15 Договора РСТ и приведенный в Правиле 34.1 Инструкции к Договору РСТ (далее – «минимум РСТ»),

п. 14 Порядка-2

который включает:

- патенты, выданные с 1920 г. Великобританией, бывшим патентным ведомством Германии, СССР, США, Францией, Швейцарией (только на немецком и французском языках) и Японией (в объеме рефератов на английском языке);

- патенты, выданные Федеративной Республикой Германии, Китайской Народной Республикой (в объеме рефератов на английском языке), Республикой Корея (в объеме рефератов на английском языке) и Российской Федерацией;

- заявки на патенты, если таковые есть, опубликованные с 1920 г. в упомянутых выше странах;

- авторские свидетельства, выданные СССР;

- свидетельства о полезности и опубликованные заявки на свидетельства о полезности, выданные во Франции;

- патенты и (или) опубликованные патентные заявки других стран с 1920 г. на английском, французском, немецком или испанском языках, в которых не содержится притязания на приоритет и которые отобраны национальными ведомствами выдавшей страны и отданы в распоряжение международных поисковых органов, в первую очередь, – патентные документы Австрии, Австралии, Канады;

- опубликованные международные заявки, опубликованные региональные патенты и авторские свидетельства, а также опубликованные заявки по ним (ЕРО, ОАПИ, АРИПО, ЕА);

- статьи из периодических изданий, список которых, согласуемый с Международными поисковыми органами, публикуется на сайте Международного Бюро ВОИС. Ретроспектива поиска по непатентной документации должна составлять не менее 5-ти лет.

44. В объем информационного поиска следует включать не опубликованные не отозванные и не признанные отозванными заявки, имеющие более ранний приоритет.

п. 71 Правил,
п. 16 Порядка-2

Несмотря на то что на момент проведения поиска такие заявки не являются частью уровня техники, заявитель должен быть уведомлен о наличии такой заявки (номер заявки и дата подачи, без указания других данных и сущности изобретения) и о том, что в дальнейшем, после публикации сведений о ней, выданный по его заявке патент может быть оспорен и признан недействительным в связи с противопоставлением ему этой заявки с более ранним приоритетом.

45. Рекомендуется включать в объем поиска заявки на идентичные изобретения или полезные модели, имеющие ту же дату приоритета, что и заявка, по которой проводится поиск, которые также не являются уровнем техники, однако должны быть рассмотрены в процессе экспертизы в соответствии со статьей 1383 Кодекса, и заявитель должен быть уведомлен о наличии такой заявки (номер заявки, дата подачи и адрес для переписки с заявителем). Если идентичные заявки поданы одним и тем же заявителем, то в уведомлении сообщается, что патент может быть выдан по одной заявке, которую укажет заявитель.

46. Объем поиска может быть расширен, если, по мнению эксперта, есть вероятность нахождения релевантных документов в патентных документах более раннего периода, чем это предусмотрено «минимумом РСТ», а также в патентной документации стран, не входящих в «минимум РСТ».

47. Объем поиска может быть ограничен более поздним сроком, чем указанный в «минимуме РСТ», если развитие области техники, к которой относится предмет поиска, началось в более поздний период.

48. Информационный поиск проводится в полном объеме, даже если было обнаружено средство, которому присущи все признаки, содержащиеся в предложенной заявителем формуле изобретения. Количество цитируемых аналогов определяется из условия наиболее полной

п. 87 Правил

п. 18 Порядка-2

информации об уровне техники, без дублирования информации.

49. Объем поиска может быть ограничен документами:

- подтверждающими несоблюдение требований достаточности раскрытия сущности изобретения для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

- подтверждающими, что приведенные в заявке обоснования возможности достижения заявленного результата противоречат известным законам природы и представлениям современной науки о них.

Стратегия проведения поиска и информационные ресурсы

50. При проведении информационного поиска эксперт должен стремиться к тому, чтобы максимально полно выявить соответствующий уровень техники с учетом имеющихся информационных и временных возможностей, при этом большое значение имеет правильный выбор стратегии поиска.

Стратегия поиска, после определения предмета (объекта) и области поиска, включает в себя следующие процедурные шаги:

- выбор очередности обращения к поисковым массивам,
- составление поискового запроса,
- изменение поискового запроса в зависимости от получаемых результатов,
- принятие решения о завершении поиска.

51. При проведении информационного поиска эксперт может обращаться к следующим информационным ресурсам:

- массивы отечественной и зарубежной патентной документации в электронном виде во внутриведомственной поисковой системе PatSearch (далее - система PatSearch), а

п. 59 Правил

также на сайтах патентных ведомств и международных патентных организаций в Интернете;

- массивы отечественной и зарубежной патентной документации в электронном виде в Интернете, в том числе в коммерческих (платных) БД;

- БД непатентной литературы;

- фонд непатентной литературы;

- фонд отечественной и зарубежной патентной информации на бумажном носителе.

52. Правильный выбор очередности обращения к различным массивам информации чаще всего позволяет сократить время поиска нужной информации.

В случае отсутствия у эксперта предварительных данных о наличии объектов, наиболее релевантных заявленному изобретению, в каком-либо конкретном массиве информации (научно-технические издания, часть патентного фонда, соответствующая конкретной стране и рубрике МПК), целесообразно использовать следующую последовательность просмотра информационных массивов:

- поиск в массиве отечественной патентной документации;

- поиск в массиве патентной документации «минимума РСТ»;

- поиск в массивах патентной документации других зарубежных стран (в тех случаях, когда релевантные документы не были обнаружены в предыдущих массивах информации);

- поиск по научно-технической литературе, периодическим изданиям, в первую очередь включенным в «минимум РСТ», реферативным журналам и т.д.

Предлагаемый порядок не является универсальным. Очередность просмотра документации может изменяться в зависимости от конкретной тематики и предшествующего опыта поиска релевантных документов в массивах информации.

53. Поиск целесообразно начинать с электронных массивов патентной документации, в первую очередь - в

системе PatSearch.

В систему PatSearch загружены массивы отечественной патентной документации с 1924 г., массивы патентных документов стран СНГ и зарубежные патентные документы, включенные в «минимум РСТ», в полнотекстовом или реферативном объеме. Кроме того, в систему включен массив расширенных рефератов (DWPI) патентных документов 50 стран мира с 1963 г. на английском языке. В систему PatSearch также загружен конфиденциальный массив неопубликованных российских заявок.

54. Помимо системы PatSearch поиск может быть продолжен в других доступных экспертам информационных массивах, рекомендуемых для проведения информационных поисков.

55. Отечественная патентная документация в электронном виде доступна для поиска также на сайте Роспатента в следующих поисковых БД:

- RUPAT и RUPAT OLD – полнотекстовые БД описаний к отечественным охранным документам на изобретения;

- RUPATABRU – реферативная БД российских заявок и патентов на изобретения (на русском языке);

- RUPATABEN – реферативная БД российских патентов на изобретения на английском языке;

- RUPM – полнотекстовая БД российских полезных моделей;

- RUPMAV – реферативная БД российских полезных моделей.

При проведении поиска в массиве отечественных патентных документов, представленных в электронном виде в БД RUPAT OLD (документы до 1994 г.), следует учитывать, что в их библиографической информации возможны ошибки, поэтому в случае цитирования какого-либо документа, найденного в этой БД, желательно сверить найденную электронную версию с имеющимся в БД полнотекстовым документом в формате PDF или с версией

документа, опубликованного в официальном бюллетене на CD-ROM в формате PDF, или с документом на бумажном носителе.

56. Мировая патентная документация наиболее широко представлена в крупнейшей мультинациональной патентной БД **Espacenet** Европейского патентного ведомства, содержащей данные о документах более 90 промышленно развитых стран мира, включая документы всех стран и организаций «минимума РСТ».

При необходимости проводить поиск в полных текстах патентных документов следует учитывать, что такой поиск в БД **Espacenet** возможен в коллекциях полнотекстовых патентных документов на английском, французском или немецком языках (“Worldwide EN”, “Worldwide FR” или “Worldwide DE” соответственно). Для остальных документов БД **Espacenet** полнотекстовый поиск не предусмотрен, хотя возможен просмотр многих патентных документов в том или ином полнотекстовом формате.

57. К БД национальных патентных ведомств целесообразно обращаться для просмотра полных текстов документов в случае их отсутствия в БД **PatSearch** и **Espacenet**.

Полнотекстовый поиск по национальным патентным документам возможен в следующих БД национальных патентных ведомств: **Depatisnet** (по документам Германии), **K-PION** и **KIPRIS** (по документам Республики Корея), БД патентных ведомств США и Канады, а также в БД международных заявок **ВОИС PATENTSCOPE**.

58. Документация стран и международных патентных организаций, включенная в «минимум РСТ», также доступна в следующих электронных БД (по странам и международным и региональным организациям).

ФРАНЦИЯ

Espacenet (полные тексты документов в факсимильном виде с 1900 г., поиск по библиографии,

включая классификацию СПК, с 1902 г., поиск по рефератам на английском языке с 1970 г., машинный перевод полных текстов на английский язык),

DWPI (информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.).

ГЕРМАНИЯ

Espacenet (полные тексты документов в факсимильном виде с номера DE1 (1877 г.), поиск по рефератам на английском языке с 1970 г., поиск по библиографии, включая классификацию СПК, - с 1877 г., машинный перевод полных текстов на английский язык),

Depatisnet (вся коллекция (с 1877 г.) патентных документов Германии (включая ГДР), на английском языке - поиск по библиографии и рефератам, на немецком языке – полнотекстовый поиск),

PATENTSCOPE (поиск, просмотр и машинный перевод полных текстов),

DWPI (информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.).

ЯПОНИЯ

Espacenet (полные тексты документов в факсимильном виде с 1946 г.; поиск по англоязычным рефератам (PAJ - Patent Abstracts of Japan) для публикаций А (заявок до экспертизы) - с 1976 по 1992 гг. (с пробелами), с 1993 г. - без пробелов; машинный перевод полных текстов на английский язык),

J-PlatPat (полные тексты документов в факсимильном виде с 1922 г. (на японском языке), машинный перевод полных текстов на английский язык - с 1993 г.; поиск по англоязычным рефератам (PAJ - Patent Abstracts of Japan) для публикаций А (заявок до экспертизы) - с 1976 по 1992 гг. (с пробелами), с 1993 г. - без пробелов),

AIPN (поиск только по номеру; англоязычные рефераты и полные тексты документов с 1992 г., просмотр досье заявок с машинным переводом на английский язык с 2003 г.),

PATENTSCOPE (поиск, просмотр и машинный перевод полных текстов с 1993 г.),

DWPI (информация о документах в области химии - с

1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.).

СССР и РОССИЯ

Информационно-поисковая система на сайте ФИПС (полнотекстовый поиск, полные тексты документов - с 1924 г.),

Espacenet (полные тексты документов в факсимильном виде с 1924 г.; поиск по библиографии с 1924 г. и англоязычным рефератам с 1994 г.),

DWPI (информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.),

PATENTSCOPE (СССР - поиск по библиографии с 1924 г., Россия - поиск по библиографии и рефератам с 1993 г. по н.в.).

ШВЕЙЦАРИЯ

Espacenet (полные тексты документов с 1888 г.; поиск по рефератам на английском языке с 1970 г., поиск по библиографии, включая классификацию СПК, - с 1888 г.; машинный перевод полных текстов на английский язык),

DWPI (информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Espacenet (полные тексты документов с 1859 г., поиск по рефератам на английском языке с 1893 г., поиск по библиографии, включая классификацию СПК, - с 1859 г.; машинный перевод полных текстов на русский язык),

DWPI (информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.).

США

Espacenet (полные тексты документов с 1836 г., поиск по рефератам на английском языке с 1970 г., поиск по библиографии, включая классификацию СПК, - с 1836 г., машинный перевод полных текстов на русский язык),

PatFT и AppFT - полнотекстовые БД патентов и заявок на сайте патентного ведомства США (USPTO) – представлена вся коллекция патентов США с 1790 г. (номера отсутствующих документов приведены на сайте USPTO) и заявок США с 2001 г. Поиск по полному тексту с 1971 г., до этого - поиск по номеру документа и индексам патентных классификаций (МПК, СПК или национальной

USPC). Предоставляется возможность просмотра досье опубликованных заявок,

PATENTSCOPE (поиск по библиографии с 1790 г.; полнотекстовый поиск, просмотр и машинный перевод полных текстов на русский язык с 1976 г.),

DWPI (информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.).

АВСТРИЯ

Espacenet (полные тексты документов с 1914 г.; поиск по рефератам на английском языке - с 1985 г.; машинный перевод полных текстов на английский язык),

DWPI (информация о документах во всех областях МПК с 1975 г.).

АВСТРАЛИЯ

Espacenet (полные тексты документов в факсимильном виде с 1928 г., поиск по библиографическим данным с 1970 г.; машинный перевод полных текстов на русский язык),

DWPI (информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.).

КАНАДА

Espacenet (полные тексты документов с 1920 г., поиск по рефератам на английском языке с 1975 г.; машинный перевод полных текстов),

Канадская патентная БД на сайте СИРО (вся коллекция национальных патентных документов с 1920 г., с возможностью поиска по формуле и реферату на языке подачи (английский или французский) с 1978 г.),

DWPI (информация о документах в области химии - с 1963 г., по всем областям МПК – с 1974 г.).

КИТАЙ

Espacenet (полные тексты документов в факсимильном виде с 1985 г., поиск по англоязычным названиям/рефератам с 1985 г., машинный перевод полных текстов на английский язык),

SIPO (поиск по англоязычным рефератам, машинный перевод полных текстов на английский язык с 1985 г.),

PSS (поиск по библиографии и рефератам с 1985 г.),

PATENTSCOPE (поиск по библиографии и

англоязычным рефератам с 1989 г., машинный перевод полных текстов на английский язык),

DWPI (информация о документах во всех областях МПК с 1985 г.).

КОРЕЯ

Espacenet (поиск по англоязычным названиям/рефератам (КРА) с 1978 г.),

K-PION (поиск по англоязычным рефератам (КРА - Korean Patent Abstracts) с 1978 г., полнотекстовый поиск на английском языке, машинный перевод полных текстов на английский язык и полные тексты в факсимильном виде с 1979 г., просмотр досье заявок с 1999 г.),

KIPRIS (поиск по англоязычным рефератам (КРА) с 1978 г., поиск по рефератам/формуле на английском языке, машинный перевод полных текстов на английский язык с 1978 г. и полные тексты в факсимильном виде с 1948 г.),

PATENTSCOPE (поиск по библиографии и англоязычным рефератам с 1973 г., машинный перевод полных текстов),

DWPI (информация о документах во всех областях МПК с 1986 г.).

ЕПВ

Espacenet (полные тексты всех патентных документов ЕР с 1978 г., поиск по библиографии и рефератам на английском языке, включая классификацию СПК, и полнотекстовый поиск - с номера ЕР1 (1978 г.); машинный перевод полных текстов),

PATENTSCOPE (поиск по полному тексту с 1978 г., машинный перевод полных текстов на английский или русский язык),

DWPI (информация о документах во всех областях МПК с 1978 г.).

ЗАЯВКИ РСТ

Espacenet (полные тексты всех международных заявок, поиск по полным текстам, а также по рефератам на английском языке и библиографии, включая классификацию СРС, - с номера W01(1978 г.), машинный перевод полных текстов),

PATENTSCOPE (полная коллекция международных

заявок (заявок РСТ) с возможностью поиска по всему тексту; машинный перевод полных текстов; доступ к досье заявок с 2002 г.),

DWPI (информация о документах во всех областях МПК с 1978 г.).

OAPI

Espacenet (полные тексты документов с 1966 г., машинный перевод полных текстов на английский язык).

ARIPO

Espacenet (полные тексты документов в факсимильном виде с 1985 г.),

PATENTSCOPE (поиск по библиографии и по рефератам с 1985 г., машинный перевод полных текстов на русский язык).

ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО

Espacenet (полные тексты документов, поиск по рефератам на английском языке - с номера EA1 (1996 г.)),

ЕАРАТIS (полные тексты в факсимильном виде, поиск по рефератам на английском языке, полнотекстовый поиск на русском языке - с номера EA1 (1996 г.)),

PATENTSCOPE (поиск по библиографии и по рефератам с 1996 г.).

Перечень поисковых патентных БД, свободный доступ к которым открыт экспертам с их рабочих мест, размещен по адресу: [Common_for_all/](#) Базы данных – справочник/Патентные базы данных.

59. Процедура поиска в электронных БД заключается в составлении поискового запроса, анализе найденных в ходе поиска документов, коррекции поискового запроса (сужение, расширение или изменение), последующем анализе результатов и т.д. до получения искомой информации и принятия решения о завершении поиска. Как правило, этот итерационный процесс редко завершается после первого цикла.

Поисковый запрос представляет собой поисковые термины, логически объединенные/сгруппированные с помощью логических операторов и (или) скобок.

В качестве поисковых терминов могут использоваться

ключевые слова, рубрики патентных классификаций, даты и любые другие элементы библиографических данных опубликованных документов, соответствующие поисковым полям, имеющимся в той или иной конкретной БД.

Использование электронных БД позволяет, осуществляя первоначальный поиск по ключевым словам, включить в объем поиска гораздо большее число патентных документов, чем при поиске по узкой конкретной рубрике МПК. Такой подход позволяет значительно снизить возможность «потери» релевантных документов из-за различий в их классификации. При необходимости ограничения (уменьшения) числа найденных документов следует использовать индексы рубрик МПК, отобранных/включенных ранее в область поиска.

60. В процессе поиска может выявиться целесообразность просмотра документов в дополнительных, т.е. первоначально не включенных в область поиска рубриках МПК, например в рубриках, указанных на обнаруженных в ходе поиска релевантных документах.

п. 59 Правил

При необходимости область поиска может быть дополнена:

– более общими рубриками МПК, позволяющими проводить поиск по обобщенным признакам настолько, насколько это оправдано с технической точки зрения;

– смежными (параллельными) подразделами (рубриками), учитывая при этом ослабление взаимосвязи рассматриваемых областей техники.

При расширении области поиска следует оценивать возможность составления обоснованного вывода о несоответствии условиям патентоспособности на основе того документа, который может быть обнаружен в расширенной области поиска.

61. Поиск в электронных массивах может проводиться с использованием различных автоматизированных поисковых систем с доступом как к внутренним, так и к внешним БД.

62. Стратегия компьютерного поиска составляется с учетом поисковых возможностей выбранной БД. Как правило, все машиночитаемые патентные БД предполагают возможность поиска по рубрикам МПК, ключевым словам, по меньшей мере, в названии и реферате, основным юридически значимым датам, именам и названиям изобретателей и патентовладельцев и другим поисковым терминам.

Однако не все поисковые системы однородны по включенной в них информации. Например, при проведении поиска в системе PatSearch нужно знать, что в ее состав входят массивы информации, которые различаются по многим параметрам. При составлении запроса следует учитывать наличие как реферативных БД (DWPI), так и полнотекстовых массивов (российские документы), выбирать язык поискового запроса (русский для документов России и стран СНГ и английский – для документов других стран), использовать стандартные и специфические наборы поисковых полей для различных массивов данных.

63. При разработке стратегии компьютерного поиска каждый раз необходимо решать две несколько противоречивые задачи: с одной стороны, исключить возможность потери релевантных документов, а с другой – получить в результате поиска не слишком большое их количество.

64. Как правило, после определения рубрик МПК, соответствующих данному предмету поиска, поиск начинается с подбора ключевых слов и других поисковых терминов. Для этого целесообразно выделить понятия, характеризующие не только техническую сущность предмета поиска, но и его назначение. Такие понятия могут содержаться как в отличительной, так и в ограничительной части формулы, а также характеризовать объект в целом.

Для выделенных понятий необходимо подобрать соответствующие термины и их всевозможные синонимы, с

помощью которых могут быть описаны эти понятия. Затем подобранные термины следует перевести на другие языки, поскольку подавляющая часть патентной информации представлена на иностранных языках, преимущественно на английском. В список терминов необходимо включать также и синонимы переведенных терминов на иностранном языке.

Неожиданные, часто не включенные в словари, но полезные для поиска синонимы могут быть найдены в текстах релевантных документов. Такие термины рекомендуется сохранять в отдельных файлах для возможности их использования при последующих поисках по сходной тематике.

Компьютерные БД предоставляют широкие возможности по усечению терминов, т.е. включению в поиск лишь общей части различных вариантов слов. Однако пользоваться этим следует очень осторожно и продуманно, так как каждое усечение, во-первых, приводит к значительным затратам времени на перебор вариантов поисковой системой и, во-вторых, заметно увеличивается «поисковый шум», поскольку в результатах поиска могут возникать и абсолютно ненужные, непредсказуемые заранее термины.

Предварительная работа по поиску и составлению списка синонимов является крайне полезной и необходимой на всех стадиях поиска, поскольку позволяет менять тактику поиска в зависимости от полученных его результатов уже без обращения к словарям. Кроме того, при наличии серии сходных заявок эта предварительная работа позволяет объединять запросы по разным заявкам в одном сеансе поиска, а также может быть использована в дальнейшем при проведении поисков по аналогичной тематике, сокращая затраты времени на них.

Помимо ключевых слов характеризовать некоторые понятия может и рубрика МПК.

Внутри запроса синонимы могут (должны) объединяться только логическим оператором ИЛИ (OR). Поисковые термины, не являющиеся синонимами, включаются в запрос с помощью других логических

операторов (И, НЕ, близости).

Логика и порядок выполнения сложных запросов, содержащих комбинацию операторов ИЛИ с другими логическими операторами (И, НЕ, близости), должны задаваться использованием скобок.

В то же время для удобства анализа списка документов, полученных в результате выполнения запроса, рекомендуется не вводить в один запрос все подготовленные поисковые термины, а составлять короткие «частичные» запросы. Такая тактика позволяет в дальнейшем в сложных случаях комбинировать наиболее удачные запросы.

65. Если в результате поиска только по ключевым словам количество найденных документов превышает некоторое разумное для просмотра (например, больше нескольких десятков), но документы являются релевантными искомому предмету поиска, для уменьшения числа отобранных документов (сужения поиска) в первую очередь следует использовать рубрики МПК из отобранной области поиска.

66. Если в полученном по ключевым словам списке результатов документы являются в целом релевантными искомому предмету поиска, а проставленные на них рубрики МПК не соответствуют выбранной заранее области поиска, необходимо проанализировать эти вновь найденные рубрики МПК. Если эти рубрики действительно соответствуют искомому предмету поиска, то они должны быть добавлены к области поиска.

67. Если в полученном по ключевым словам списке результатов документы не являются релевантными искомому предмету поиска, необходимо провести поиск по выбранным рубрикам МПК. Поиск по каждой из рубрик лучше проводить отдельно, чтобы релевантность каждой из них была наглядно видна.

68. Если количество полученных по рубрикам МПК

результатов поддается анализу, следует найти наиболее близкий к искомому документ и попытаться в нем найти подходящие к предмету поиска синонимы.

Если количество полученных результатов слишком велико для просмотра с экрана, необходимо сузить запрос, добавив в него (через оператор И) наиболее вероятные (необходимые для предмета поиска) поисковые термины (ключевые слова) или, если есть, другие рубрики МПК, также характеризующие искомый предмет поиска.

69. Чередую указанные выше пути определения наиболее релевантных искомому предмету поиска ключевых слов и рубрик МПК, как правило, удается приблизиться к запросу, дающему наиболее релевантные результаты.

70. Помимо ключевых слов и рубрик МПК при поиске можно использовать другие элементы библиографических данных, используя предоставляемые той или иной БД возможности.

В частности, в зависимости от БД, можно использовать логические сочетания таких поисковых терминов, как даты публикации, приоритета, подачи заявки, имена заявителей или авторов, страны, наименования фирм-заявителей и т.д. в зависимости от ситуации.

71. При использовании в качестве поисковой среды Интернета следует помнить, что в ней существует опасность обнаружения третьими лицами используемых поисковых терминов, раскрывающих подробности заявки, поскольку поисковые запросы при обращении к сайтам Интернета могут восстанавливаться.

В связи с этим при обращении к сайтам, не являющимся официальными сайтами патентных ведомств, следует соблюдать осторожность при составлении запроса, стараясь использовать лишь наиболее общие понятия и термины.

72. Для выявления семейств патентов («патентов-

аналогов») удобно использовать мультинациональные патентные БД, такие как Espacenet, Depatisnet и поисковый массив DWPI в системе PatSearch.

Поиск членов патентных семейств может быть полезен и в других случаях, например некоторые из них могут быть более удобны с точки зрения выбора языка для лучшего ознакомления с их содержанием, а также выбора наиболее подходящей для противопоставления даты публикации.

73. При поиске непатентной литературы рекомендуется в первую очередь обращаться к источникам информации из перечня периодических изданий, входящих в «минимум РСТ». Ссылка для просмотра этого перечня находится на сайте ФИПС (Роспатента) в разделе Международное сотрудничество/Стандарты ВОИС по адресу <http://www.rupto.ru/rupto/portal/73d55ac2-176a-11e1-bad7-9c8e9921fb2c>. Ссылка для просмотра оригинала перечня на английском языке находится на сайте ВОИС по адресу http://www.wipo.int/standards/en/part_04.html на странице WIPO HANDBOOK/ Part IV WIPO Standards/ PCT Minimum Documentation/ List of Periodicals.

Кроме того, следует использовать возможность поиска непатентной литературы через Интернет в тематических БД, таких как РЖ ВИНТИ, PubMed, политематической БД Science Direct, в специализированных, узкотематических БД и на сайтах библиотек, содержащих научно-техническую литературу. Перечень рекомендуемых сайтов размещен по адресу: Common_for_all/Базы данных - справочник/Научно-техническая литература. Можно также использовать поисковые машины Google, Rambler, Yandex и др.

74. Соответствующий уровень техники должен быть раскрыт в отношении каждого технического аспекта заявленного изобретения. Каждому пункту формулы должен быть противопоставлен хотя бы один документ, при этом один и тот же документ может относиться к нескольким пунктам формулы одновременно.

п. 61 Правил

75. Количество выявленных в процессе поиска аналогов должно определяться из условия наиболее полной и содержательной информации об уровне техники без повторения и дублирования информации.

**Оформление результатов поиска
и порядок информирования заявителя о
результатах поиска**

76. Результаты проведенного информационного поиска оформляются экспертом отраслевого отдела в автоматизированной системе безбумажного делопроизводства экспертизы изобретений (далее – АС ЭА) сразу же после его завершения на специально предназначенной для отчета о поиске форме № 18 ИЗ, ПМ. Данной форме в АС ЭА присвоен код 181.

77. Отчет об информационном поиске (форма № 18 ИЗ, ПМ) состоит из отдельных граф, содержащих пронумерованные и не пронумерованные реквизиты. Переменные реквизиты сопровождаются текстом и расположенным рядом квадратиком для указания выбранного варианта.

78. В графу отчета о поиске «Идентификация заявки» заносятся следующие сведения:

«Регистрационный номер» - указывается 10-значный номер государственной регистрации, индекс отраслевого отдела, отделенный от регистрационного номера наклонной чертой, и шестизначный входящий номер регистрации заявки, заключенный в круглые скобки,

например, 2015149558/07(021428).

«Дата подачи» – указывается дата подачи заявки в Роспатент. Для международной заявки, переведенной на национальную фазу в Российскую Федерацию, проставляется дата ее международной подачи.

Дата записывается арабскими цифрами в последовательности: день (двумя цифрами), месяц (двумя

цифрами) и год (четырьмя цифрами по Григорианскому календарю), разделяемыми точками. Если порядковый номер дня и (или) месяца состоит из одной цифры, то перед ней ставится ноль.

«Идентификация заявки(-ок), на основании которой(-ых) испрашивается приоритет (страна, номер, приоритет)» - графа заполняется только для заявок, в которых испрашивается приоритет более ранний, чем дата поступления в Роспатент.

«Название изобретения» - записывается в том виде, как оно представлено в материалах заявки, с учетом всех уточнений, сделанных в установленном порядке на дату действительного завершения поиска. В случае уточнения названия в графе «Примечания» приводятся соответствующие пояснения и обоснования.

«Заявитель» - данные, если они не уточнялись, записываются в том виде, как они представлены в заявлении, включая двухбуквенный код страны. Если данные уточнялись, записываются данные, полученные в результате последних уточнений, внесенных в установленном порядке на дату действительного завершения поиска.

79. Реквизиты, касающиеся единства изобретения и формулы изобретения, отмечаются крестиком в соответствующем квадратике.

80. В графе «Классификация объекта изобретения» - указываются индексы действующей редакции МПК в соответствии с форматом их записи. Должна быть проклассифицирована (где требуется – и проиндексирована индексами кодирования) вся информация, представленная в формуле.

81. В графе «Область поиска» отчета указывается проверенный минимум РСТ» (перечисляются классификационные рубрики МПК, включенные в область поиска, при этом подразумевается, что экспертом в этих рубриках просмотрена патентная документация всех стран

и патентных ведомств, перечисленных в «минимуме РСТ»), другая проверенная документация стран, не входящих в «минимум РСТ», индексы иных, чем МПК систем патентной классификации (СПК, национальных), а также перечисляются наименования дополнительно просмотренной научно-технической и естественнонаучной литературы).

В подпункте 5.3 данной графы отчета указываются электронные базы данных и поисковые термины, использованные при поиске.

82. Графа отчета «Документы, относящиеся к предмету поиска» заполняется в соответствии с заголовками столбцов графы.

Категория релевантности цитируемого документа должна показывать степень его соответствия предмету поиска. Перечень используемых категорий в соответствии со Стандартом ВОИС ST.14 (п.14) приведен в конце отчета о поиске (форма № 18 ИЗ, ПМ).

Цитируемые документы в разделе рекомендуется приводить в порядке их значимости, т.е. в порядке убывания степени релевантности.

В случае одинаковой их релевантности сначала цитируются отечественные патентные документы, затем зарубежные патентные документы и непатентная литература, при этом ближайший аналог (прототип) указывается первым вне зависимости от того, является он отечественным или зарубежным патентным документом, или непатентным источником информации.

Идентификация цитированных релевантных документов осуществляется в соответствии со следующими рекомендациями параграфов 12 и 13 Стандарта ВОИС ST.14:

Для патентных документов в следующем порядке указываются: двухбуквенный код страны (ведомства), издавшей документ, его номер, код вида документа по Стандарту ВОИС ST.16, имя патентообладателя или заявителя (прописными буквами и, где возможно, сокращенно), дата публикации документа и страницы,

колонки, строки и номера чертежей (для отчета о международном поиске указание релевантных частей документа обязательно). При публикации одного и того же документа в различных форматах визуализации (например, PDF и HTML) - указание места нахождения и формата (например, PDF) цитируемого документа.

83. При цитировании в отчете о поиске заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец, поданных в Российской Федерации другими лицами, а также запатентованных в Российской Федерации изобретений и полезных моделей, порочащих новизну изобретения и имеющих более ранний приоритет, вместо даты публикации указывается дата их приоритета.

84. Для монографий (книг, брошюр) или статей (докладов) в трудах конференций и т.п. указываются: имя автора (авторов) или, в случае коллектива авторов, можно - имя первого из них - прописными буквами (когда может быть определена фамилия, личное имя или инициалы указываются после фамилии) и сокращение «и др.», название (в случае статьи - дополнительно указать и название издания, где она опубликована), номер издания, место публикации и имя издателя, год публикации, том, страницы, колонки, строки, чертежи. Для периодических изданий приводятся их название и период, включенный в объем просмотра. Если возможно, указывается стандартный идентификатор и номер, присвоенный данной публикации, например, ISSN 0250-7730.

85. Для статей в периодическом издании: имя автора (как описано выше), название статьи (по возможности, сокращенно), название периодического издания (могут использоваться общепризнанные аббревиатуры), дата издания, номер тома, журнала, страницы статьи, страницы соответствующего фрагмента и чертежи (рисунки). Для отчета о международном поиске указание релевантных частей документа обязательно. Если возможно, указывается стандартный идентификатор и номер, присвоенный данной

публикации,

например, ISBN 2-7654-0537-9, ISSN 1045-1064.

86. Для ссылки на реферат, опубликованный отдельно от полного текста документа, послужившего для него основой: идентификационные данные документа, содержащего реферат, и, если известны, библиографические данные полнотекстового документа.

87. Для электронных документов, найденных, например, на диске CD-ROM, в Интернете или в базе данных, доступ к которой обеспечивается в режиме on-line по каналам, отличным от сети Интернет, идентификация должна осуществляться, насколько это возможно, способом, указанным выше, при этом дополнительно должны быть представлены в указанных местах следующие элементы:

вид носителя (среды) в квадратных скобках [] после названия публикации или обозначения источника получения документа, например: [CD-ROM], [on-line]. При желании тип публикации (например, монография, периодическое издание, база данных, электронная почта) может быть уточнен в типе обозначения среды;

дата, когда документ был найден и извлечен из электронной среды, в квадратных скобках, непосредственно за датой публикации, например [найден 2009-03-04];

идентификация источника получения документа с использованием слов «найдено в (на)» и адрес источника, если это возможно, эта позиция должна предшествовать ссылке на релевантные (относящиеся к предмету поиска) выдержки;

релевантные выдержки из текста (могут быть указаны, если формат документа включает нумерацию страниц или эквивалентную систему внутренних ссылок, или путем указания на первое и последнее слово выдержки).

При публикации одного и того же документа в разных форматах воспроизведения (например, PDF и HTML) – указание формата и места нахождения цитируемого

документа.

Копию электронного документа необходимо сохранять в деле заявки, если этот документ отсутствует в фондах ФИПС и может не быть найден в будущем в электронной среде.

Если электронный документ имеется также в бумажной форме или в постраничном формате, то целесообразнее цитировать его, а не электронный документ.

88. Рядом с библиографическими данными цитируемого документа в соответствующей графе указываются те пункты формулы, в отношении которых цитируется данный документ.

89. В графе «Категория» перед каждым процитированным документом проставляется соответствующий код, показывающий степень релевантности данного документа в соответствии с параграфом 14 стандарта ВОИС СТ.14.

90. Графа отчета «Примечания» предназначена для записи всех пояснений и обоснований, требующихся в процессе заполнения любой из граф отчета. Пояснения и обоснования приводятся в произвольной форме, по возможности сжато, но информативно.

91. В графе «Удостоверение отчета» отмечается объем (в листах) составленного отчета о поиске и дата завершения поиска. Отчет о поиске подписывается экспертом путем выбора фамилии из соответствующей вкладки «подписи» в АС ЭА.

92. Отчет об информационном поиске прикладывается к запросу дополнительных материалов, если основанием для запроса не является нарушение требований российского законодательства, препятствующее проведению информационного поиска, уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, уведомлению о наличии заявки на идентичное

п. 22 Порядка-2

изобретение или полезную модель, имеющую ту же самую дату приоритета, или решению о выдаче патента.

**Раздел VIII.
Экспертиза по существу.
Запросы, уведомления**

Требования к запросу дополнительных материалов

1. В процессе экспертизы заявки по существу Роспатент может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы заявки на изобретение по существу или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно.

2. Если при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что дальнейшее проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно без представления заявителем дополнительных материалов, заявителю направляется запрос о необходимости их представления, в частности, если:

- в результате проверки соблюдения требований подпункта 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которым формула изобретения должна ясно выражать его сущность и быть полностью основана на его описании, установлено, что сущность заявленного изобретения не ясна, в том числе в случае, если формула изобретения не основана на описании изобретения, и это препятствует проведению информационного поиска в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при этом в запросе дополнительных материалов заявитель уведомляется о продлении срока проведения информационного поиска и направления отчета о нем);

- установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию новизны или изобретательского уровня, но при этом имеется возможность корректировки формулы изобретения

**Нормы
Кодекса
и
подзаконных
актов**

п. 6 ст.1386
Кодекса,
п. 143
Регламента,
п. 98 Правил

п. 6 ст. 1386
Кодекса,
п.п. 57, 72, 82,
85,
86, 92, 97
Правил

для изменения вывода о несоответствии изобретения условию новизны;

- установлено, что изобретение, охарактеризованное с привлечением признаков зависимых пунктов, относится к объектам, указанным в подпункте 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса, или не соответствует условию промышленной применимости;

- изобретение соответствует условиям патентоспособности, однако в независимом пункте формулы изобретения отсутствует признак, который является существенным, так как без него не достигается технический результат, указанный в описании изобретения (если заявитель указал несколько результатов - никакой из результатов), но этот признак содержится в описании изобретения или в зависимом пункте формулы изобретения;

- в отношении одного из изобретений, входящих в группу, или в отношении одной из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, проверка соответствия изобретения требованиям и условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 2 статьи 1386 Кодекса, завершена с отрицательным результатом;

- дополнительные материалы изменяют заявку по существу.

3. Каждый направляемый заявителю запрос должен быть полным, т.е. содержать исчерпывающий перечень вопросов, касающихся препятствий для проведения экспертизы по существу.

4. Запрос дополнительных материалов может быть направлен заявителю неоднократно при условии, что каждый запрос направляется в связи с необходимостью представления заявителем дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы заявки на изобретение по существу или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно.

п. 98 Правил

5. В запросе дополнительных материалов приводятся

п. 143

основания его направления – указываются выявленные недостатки, приводятся аргументы технического характера, ссылки на научно-техническую литературу (при необходимости), ссылки на положения Кодекса, Требований, Правил и других нормативных правовых актов - и предлагается представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса.

В том случае, когда в запросе дополнительных материалов приводится ссылка на источник информации, должны быть указаны все его библиографические данные, необходимые для обнаружения этого источника, а также подробные данные (страница, абзац, номер фигуры графических изображений и тому подобное), необходимые для обнаружения в источнике тех сведений, которые были приняты во внимание при рассмотрении заявки.

В запросе заявитель уведомляется о том, что:

1) представленные в составе запрашиваемых документов дополнительные материалы в соответствии со статьей 1378 Кодекса не должны изменять заявку на изобретение по существу;

2) если запрашиваемые документы не будут представлены в трехмесячный срок со дня направления запроса или заявитель не подаст ходатайство о продлении срока их представления, по заявке будет принято решение о признании заявки отозванной;

3) дополнительные материалы представляются на ознакомление третьим лицам в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 Кодекса.

В случае наличия обстоятельств, не позволяющих до направления запроса провести информационный поиск (сущность изобретения неясна), в запросе заявитель уведомляется о продлении срока проведения информационного поиска и направления отчета о нем.

6. В том случае, когда основанием для запроса экспертизы является необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения и уточнения, вносимые в формулу изобретения, таковы, что необходима соответствующая

Регламента,
п.п. 57, 98
Правил

п. 99 Правил

корректировка описания изобретения и (или) чертежей, заявителю предлагается представить заменяющие листы описания изобретения и (или) чертежей. При этом в запросе приводятся разъяснения относительно необходимого характера корректировки документов заявки и допустимых изменений, а также указываются правовые последствия такой корректировки и отказа от нее.

В запросе экспертизы заявитель уведомляется, что в случае представления им заменяющих листов описания изобретения, в которые внесены недопустимые изменения, при подготовке решения о выдаче патента в описание изобретения могут быть внесены соответствующие корректировки.

7. К запросу дополнительных материалов прикладывается отчет об информационном поиске, если основанием для запроса дополнительных материалов не является нарушение требований законодательства Российской Федерации, препятствующее проведению информационного поиска в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

п.п. 2, 3 ст. 1386 Кодекса, п. 143 Регламента, п.п. 72, 82, 85, 86, 92 Правил

Срок направления запроса

8. При наличии оснований для направления запроса дополнительных материалов учитывается срок, предусмотренный для направления заявителю отчета об информационном поиске, поскольку отчет об информационном поиске является приложением к документу экспертизы.

подпункт 1.9 приложения № 1 к Положению о пошлинах, п. 57 Правил

Срок направления отчета об информационном поиске зависит от даты подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу.

В случае необходимости выяснения сущности изобретения (в том случае, когда изобретение охарактеризовано таким образом, что без пояснений заявителя не представляется возможным ясно определить сущность заявленного изобретения) запрос целесообразно направить заблаговременно.

Рассмотрение дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу Роспатента

9. Административное действие по рассмотрению дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу Роспатента, является частью административной процедуры экспертизы заявки по существу и включает:

- проверку соблюдения установленного законодательством Российской Федерации срока представления дополнительных материалов;
- проверку наличия запрашиваемых дополнительных материалов и соблюдения предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требований.

10. Максимальный срок рассмотрения дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу Роспатента, составляет два месяца с даты их поступления.

11. Документы или материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее номер и подпись заявителя или его представителя. Документы или материалы без указания номера заявки возвращаются их подателю без рассмотрения.

12. Дополнительные материалы без изменения заявки на изобретение по существу должны быть представлены заявителем в течение трех месяцев со дня направления запроса.

Если до истечения двух месяцев со дня направления запроса заявителем запрошены копии противопоставленных заявке материалов, трехмесячный срок исчисляется со дня направления копий.

Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен по ходатайству заявителя, предусмотренному подпунктом 11 пункта 3 Правил, не более чем на десять месяцев.

За рассмотрение ходатайства о продлении

п.п. 138, 147
Регламента,
п. 94 Правил

п.п. 82, 147
Регламента

п. 6 ст.1386
Кодекса,
п.п. 93, 95, 100,
103 Правил

установленного законодательством Российской Федерации срока представления дополнительных материалов в ответ на запрос и принятие решения по результатам его рассмотрения уплачивается пошлина, предусмотренная подпунктом 1.15.1 приложения № 1 Положения о пошлинах.

Рекомендации по рассмотрению ходатайства заявителя о продлении срока представления запрашиваемых документов (дополнительных материалов) изложены в разделе XIII части II настоящего Руководства.

13. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

п. 6 ст.1386
Кодекса,
п.п. 158, 161
Регламента,
п.п. 93, 100,
103 Правил

14. Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы с нарушением установленного срока и срок не продлевался путем подачи ходатайства о продлении этого срока, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

п. 6 ст.1386
Кодекса,
п. 161
Регламента,
п.п. 95, 100,
103 Правил

15. В случае если заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы изобретения характеристику изобретения, в отношении которого проверка соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, проверка достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники завершены с отрицательным результатом, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента с предварительным направлением уведомления о результатах

п. 1 ст. 1387
Кодекса,
п. 93 Правил

проверки патентоспособности заявленного изобретения. При этом в решении об отказе в выдаче патента в отношении другого(их) изобретения(й) подтверждается вывод о положительном результате проверки соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, проверка достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

16. Если заявитель представил дополнительные материалы в установленный срок и дополнительные материалы предусматривают внесение изменений в описание изобретения, формулу изобретения, чертежи, проверяется:

- наличие ходатайства заявителя о внесении изменений в документы заявки и его соответствие установленным требованиям;

- не изменяют ли дополнительные материалы заявку на изобретение по существу.

Рекомендации по рассмотрению ходатайства заявителя о внесении изменений в документы заявки изложены в разделе XIII части II настоящего Руководства.

17. Дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу, если они содержат:

- иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению;

- признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату подачи заявки;

- указание на технический результат, который обеспечивается изобретением и не связан с техническим

п. 2 ст. 1378
Кодекса,
п. 147
Регламента,
подпункт 5 п. 3
Правил

п. 2 ст. 1378
Кодекса,
п. 96 Правил

результатом, содержащимся в тех же документах.

Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле изобретения, 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 заявку по существу.

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.

Включение в формулу изобретения признаков, раскрытых на чертежах, представленных на дату подачи заявки, допускается в случае, когда чертежи дают однозначное представление об этих признаках.

Уточненный технический результат признается связанным с техническим результатом, содержащимся в первоначальных документах заявки, в частности, в следующих случаях:

- уточненный технический результат является причиной или следствием технического результата, раскрытого в документах заявки на дату подачи заявки;

- уточненный технический результат объективно проявляется при использовании заявленного изобретения и неизбежно принимается во внимание специалистом при создании (разработке) технического решения (например, обязательное требование, предъявляемое к продукту). Заявитель должен обосновать, что он не мог не исследовать и не выявить достижение указанного результата, и представить соответствующие доказательства;

- уточненный технический результат не был указан как технический результат в документах заявки на дату подачи заявки, но он однозначно следует из примеров (то есть технический результат раскрыт в примерах, но не сформулирован как технический результат; не дана его оценка по сравнению с аналогами изобретения).

Корректировка описания изобретения признается допустимой, если изменения описания соответствуют изменениям, внесенным в формулу изобретения.

Допускается корректировка описания изобретения путем исключения из него каких-либо сведений, их уточнения или дополнения, если такое исключение, уточнение или дополнение не приводит к изменению заявки по существу. В частности, описание может быть дополнено сведениями об аналогах, может быть уточнена формулировка технической проблемы, технического результата и совокупности существенных признаков изобретения.

В разделе описания «Осуществление изобретения» допускается только исправление очевидных и технических ошибок, так как описание изобретения используется для толкования формулы изобретения в случае возникновения судебных споров о нарушении исключительного права (статья 1354 Кодекса). Дополнение описания изобретения новыми примерами осуществления изобретения, подтверждающими, например, возможность достижения технического результата или реализации назначения изобретения, не представленными на дату подачи заявки, не допускается, так как это может привести при толковании признаков формулы к большему объему интеллектуальных прав, предоставляемых на основании патента, чем заявленному на дату подачи.

Если примеры, подтверждающие возможность достижения технического результата или реализации назначения изобретения, необходимы, заявителю в запросе дополнительных материалов сообщается о том, что новые представленные примеры будут приняты во внимание при принятии решения по заявке в качестве дополнительных материалов, но ими не может быть дополнено описание

изобретения, а также о том, что в случае выдачи патента любое заинтересованное лицо сможет ознакомиться с документами заявки, в том числе с представленными новыми примерами.

18. Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.

Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, о чем уведомляется заявитель.

19. В случае если дополнительные материалы изменяют заявку по существу и без них проведение экспертизы заявки на изобретение по существу или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием сведений, представленных в дополнительных материалах, которые изменяют заявку на изобретение по существу, с предложением устранить отмеченное нарушение в течение трех месяцев со дня его направления и сообщением о том, что в случае непредставления в указанный срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока представления запрашиваемых документов заявка будет признана отозванной.

При этом заявитель в запросе информируется о праве оформить дополнительные материалы, изменяющие заявку на изобретение по существу, в качестве самостоятельной заявки.

Заявитель вправе представить в указанный трехмесячный срок просьбу о пересмотре вывода экспертизы о том, что представленные дополнительные материалы изменяют заявку по существу, с приведением соответствующих доводов и разъяснений.

п. 6 ст. 1386
Кодекса

п. 6 ст. 1386
Кодекса,
п.п. 97, 98
Правил

Требования к уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения

20. Уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения направляется до принятия решения об отказе в выдаче патента заявителю с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам.

Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

Продление срока ответа заявителя законодательством российской Федерации не предусмотрено.

21. Уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения направляется в случае, если в результате проверки соответствия изобретения требованиям законодательства Российской Федерации установлено, что заявленное изобретение относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, или не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренных статьей 1350 Кодекса, при этом документы заявки не допускают корректировку формулы изобретения без изменения сущности изобретения, в результате которой вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности может быть изменен, или сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, не раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу.

22. В уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения заявителю в случае несогласия предлагается представить свои доводы

п. 1 ст. 1387
Кодекса

п. 144
Регламента,
п.п. 47, 48, 49,
61, 62, 68, 72,
82 Правил

п. 144
Регламента

по приведенным в уведомлении мотивам в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

23. Выводы экспертизы о несоответствии заявленного изобретения требованиям законодательства Российской Федерации и условиям патентоспособности, приведенные в уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, должны быть подтверждены доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, ссылками на положения Кодекса, Требований, Правил и других нормативных правовых актов.

В том случае, когда в уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения приводится ссылка на источник информации, должны быть указаны все его библиографические данные, необходимые для обнаружения этого источника, а также подробные данные (страница, абзац, номер фигуры графических изображений и тому подобное), необходимые для обнаружения в источнике тех сведений, которые были приняты во внимание при рассмотрении заявки.

24. К уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения прикладывается отчет об информационном поиске, если заявленное изобретение не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса или пунктах 5 и 6 статьи 1350 Кодекса.

Если основания для проведения информационного поиска отсутствуют, заявитель информируется об этом в уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения.

Если информационный поиск был проведен в объеме неполной характеристики предмета поиска, заявитель информируется об этом в уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения.

п. 62 Правил

п.п. 2, 3
ст. 1386
Кодекса,
п. 144
Регламента,
п.п. 47, 48, 49,
59, 61, 62, 68,
72, 82 Правил

Срок направления уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения

25. При наличии оснований для направления уведомления о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения учитывается срок, предусмотренный для направления заявителю отчета об информационном поиске, поскольку отчет об информационном поиске является приложением к документу экспертизы.

Срок направления отчета об информационном поиске зависит от даты подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу.

Рассмотрение доводов заявителя, представленных в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения

26. Административное действие по рассмотрению ответа заявителя на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения является частью административной процедуры экспертизы заявки по существу и включает:

- проверку соблюдения установленного законодательством Российской Федерации срока представления ответа заявителя на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения;

- рассмотрение доводов заявителя, представленных в ответе на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, если ответ представлен в установленный законодательством Российской Федерации срок.

27. Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения представлен в течение шести месяцев со дня направления уведомления, доводы заявителя, приведенные в ответе на уведомление, учитываются при экспертизе заявки на изобретение по

п. 144
Регламента

п.п. 138, 149
Регламента

п.п. 50, 63, 69,
74, 84 Правил

существо и принятии решения.

28. Максимальный срок рассмотрения ответа заявителя на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения составляет два месяца с даты его поступления.

п. 150
Регламента

29. Если доводы заявителя, представленные в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, не изменяют вывод экспертизы, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента на изобретение.

п.п. 157, 161
Регламента,
п.п. 50, 63, 69,
74, 84 Правил

Если доводы заявителя, представленные в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, изменяют вывод экспертизы, по заявке осуществляется дальнейшее проведение экспертизы заявки на изобретение по существу в установленном порядке.

Требования к уведомлению о наличии заявок на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель, имеющих одну дату приоритета

30. Изобретения или изобретение и полезная модель признаются идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, а в случае, когда в независимом пункте формулы изобретения (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, - если имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающей хотя бы некоторые из таких понятий.

п. 88 Правил

31. Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями.

п. 1 ст. 1383
Кодекса,
п. 145
Регламента,
п. 87 Правил

В этом случае заявителям по обоим заявкам направляются уведомления о поступлении идентичных заявок.

В уведомлении заявители информируются о том, что выдача патента возможна только по одной заявке. Заявителям предлагается в течение двенадцати месяцев со дня направления уведомления представить сообщение о выборе заявителя, на имя которого может быть выдан патент, определяемом соглашением между заявителями.

Заявители уведомляются о том, что в случае выдачи патента по одной из заявок все авторы, указанные в ней, признаются соавторами в отношении идентичных изобретений или изобретения и полезной модели.

В каждом уведомлении указываются номер заявки, содержащей идентичное изобретение или идентичную полезную модель, дата ее подачи и адрес для переписки с заявителем этой заявки. Сообщение заявителю рассматриваемой заявки иных библиографических данных заявки, содержащей идентичное изобретение или идентичную полезную модель, поданной другим заявителем, и раскрытие ее содержания до того, как с документами этой заявки вправе будет ознакомиться любое лицо, допускается только при согласии на это заявителя другой заявки.

Уведомление направляется после установления соответствия изобретения по рассматриваемой заявке условиям патентоспособности. При этом заявка на идентичное изобретение или идентичную полезную модель не должна быть отозвана или признана отозванной.

К уведомлению прикладывается отчет об информационном поиске.

32. В случае, когда имеющие одну и ту же дату приоритета заявки на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель поданы одним и тем же заявителем, патент также может быть выдан только по одной заявке, выбранной заявителем.

В этом случае заявителю направляется уведомление о поступлении двух идентичных заявок.

п. 1 ст. 1383
Кодекса,
п. 145
Регламента,
п. 87 Правил

В уведомлении заявитель информируется о том, что выдача патента возможна только по одной заявке, которая им будет указана. Заявителю предлагается в течение двенадцати месяцев со дня направления уведомления сообщить Роспатенту о своем выборе по вопросу о том, по какой заявке должен быть выдан патент.

Уведомление направляется после установления соответствия изобретения по рассматриваемой заявке условиям патентоспособности. При этом заявка на идентичное изобретение или идентичную полезную модель не должна быть отозвана или признана отозванной.

33. В случае, когда имеющие одну и ту же дату приоритета заявки на идентичные изобретения и полезную модель поданы одним и тем же заявителем, и по заявке на полезную модель состоялась выдача патента, патент на изобретение может быть выдан при условии прекращения действия патента на полезную модель.

В этом случае заявителю по рассматриваемой заявке на изобретение направляется уведомление, в котором сообщается о том, что выдача патента по заявке на идентичное изобретение возможна только при условии подачи в Роспатент обладателем этого патента заявления о прекращении его действия в отношении идентичной полезной модели. Заявителю предлагается представить ответ на уведомление в течение двенадцати месяцев со дня его направления.

Уведомление направляется после установления соответствия изобретения по рассматриваемой заявке условиям патентоспособности.

34. По заявкам принимается решение о признании их отозванными, если в течение установленного двенадцатимесячного срока

- от заявителей не поступит сообщение о выборе заявителя, на имя которого должен быть выдан патент, определяемого соглашением между заявителями (если заявки на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель поданы разными заявителями);

п. 2 ст. 1383
Кодекса,
п. 146
Регламента,

п. 1 ст. 1383
Кодекса,
п. 158
Регламента,
п.п. 89, 91
Правил

- от заявителя не поступит сообщение о выборе заявки, по которой должен быть выдан патент (если заявки на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель поданы одним заявителем);

- от заявителя не поступит уведомление о поданном им заявлении о прекращении действия патента на идентичную полезную модель с приложением копии такого заявления (если заявки на идентичные изобретение и полезную модель поданы одним заявителем и по заявке на полезную модель уже состоялась выдача патента);

- ходатайство заявителя о продлении этого срока.

Двенадцатимесячный срок может быть продлен по ходатайству заявителя, предусмотренному подпунктом 11 пункта 3 Правил, но не более чем на десять месяцев.

За рассмотрение ходатайства о продлении установленного законодательством Российской Федерации срока представления сообщения о выборе заявки на идентичное изобретение, заявки на полезную модель, по которой может быть выдан патент, и принятие решения по результатам его рассмотрения уплачивается пошлина, предусмотренная подпунктом 1.15.2 приложения № 1 Положения о пошлинах.

Рекомендации по подаче и рассмотрению ходатайства заявителя о продления срока представления запрашиваемых документов изложены в разделе XIII части II настоящего Руководства.

Рассмотрение ответа на уведомление о наличии заявок на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель, имеющих одну дату приоритета

35. Рассмотрение ответа на уведомление о наличии заявок на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель, имеющих одну дату приоритета, включает:

- проверку соблюдения установленного законодательством Российской Федерации срока представления ответа на уведомление;

- рассмотрение ответа на уведомление.

36. При поступлении ответа на уведомление о наличии заявок на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель, имеющих одну дату приоритета, по истечении двенадцатимесячного срока по заявке принимается решение о признании заявки отозванной, если указанный срок не был продлен.

п. 1 ст. 1383
Кодекса,
п. 89 Правил

37. В случае поступления в течение двенадцати месяцев со дня направления уведомления о наличии идентичной заявки

ст. 1383
Кодекса,
п.п. 89, 91

- сообщения от заявителей о достигнутом соглашении в отношении того, по какой из заявок и кому следует выдать патент (если заявки на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель поданы разными заявителями);

Правил

- сообщения от заявителя о выборе заявки, по которой следует выдать патент (если заявки на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель поданы одним и тем же заявителем);

- уведомления заявителя о поданном им заявлении о прекращении действия патента на идентичную полезную модель с приложением копии такого заявления (если заявки на идентичные изобретение и полезную модель поданы одним и тем же заявителем и по заявке на полезную модель состоялась выдача патента)

принимается решение о выдаче патента в установленном порядке.

38. Ответ на уведомление о наличии заявок на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель, имеющих одну дату приоритета, рассматривается в течение одного месяца с даты его поступления.

Раздел IX.
Экспертиза по существу.
Решения

**Нормы Кодекса
и подзаконных
актов**

1. На стадии экспертизы заявки на изобретение по существу могут быть приняты следующие решения:

- 1) решение о выдаче патента;
- 2) решение об отказе в выдаче патента;
- 3) решение о признании заявки на изобретение отозванной;
- 4) решение об удовлетворении заявления заявителя об отзыве заявки на изобретение;
- 5) решение об удовлетворении заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец.

Соответственно, результатами административной процедуры экспертизы заявки на изобретение по существу являются:

- 1) принятие и направление заявителю решения о выдаче патента и передача заявки в подразделение, к компетенции которого относится проверка уплаты пошлин в размере и порядке, предусмотренных Положением о пошлинах, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем завершения экспертизы заявки на изобретение по существу;
- 2) принятие и направление заявителю решения об отказе в выдаче патента;
- 3) принятие и направление заявителю решения о признании заявки отозванной;
- 4) принятие и направление заявителю решения об удовлетворении заявления заявителя об отзыве заявки;
- 5) принятие и направление заявителю решения об удовлетворении заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец и передача заявки в подразделение, к компетенции которого относится формальная экспертиза заявок на полезные модели или заявок на промышленный образец не позднее первого рабочего дня, следующего за днем завершения экспертизы заявки на изобретение по

ст. 1379, ст. 1380,
п. 6 ст. 1386,
п.п. 1, 2 ст. 1387
Кодекса,
п.п. 152, 154, 161
Регламента,
п. 100 Правил

существо.

2. Экспертиза заявки на изобретение по существу завершается принятием решения о выдаче патента, если в результате экспертизы по существу установлено, что изобретение (все изобретения, входящие в группу изобретений), выраженное формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса; соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса; сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату подачи заявки, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления заявленного изобретения.

п. 1 ст. 1387
Кодекса,
п. 156 Регламента,
п. 101 Правил

3. Если заявителю не предоставлено право на освобождение от уплаты пошлин, к решению, направляемому в адрес заявителя, прилагается документ Роспатента, уведомляющий о начислении пошлин за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента и за выдачу патента.

4. Экспертиза заявки на изобретение по существу завершается принятием решения об отказе в выдаче патента, если в результате экспертизы заявки по существу установлено, что заявленное изобретение (все изобретения, входящие в группу изобретений), выраженное формулой, предложенной заявителем, относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса; или не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренных статьей 1350 Кодекса; или сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату подачи заявки, не раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления заявленного изобретения, в том числе:

п. 1 ст. 1387
Кодекса,
п. 157 Регламента,
п. 102 Правил

- если заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения, не имеющей

других независимых пунктов, соответствует упомянутым требованиям и условиям патентоспособности, предусмотренным Кодексом, а характеристика изобретения, содержащаяся в зависимых пунктах, такова, что изобретение, охарактеризованное с привлечением признаков зависимых пунктов, относится к объектам, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, или не соответствует условию промышленной применимости, и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы изобретения такие зависимые пункты;

- если одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле изобретения, или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, не соответствует хотя бы одному из упомянутых требований и условий патентоспособности, предусмотренных Кодексом, и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы изобретения характеристику этого изобретения.

В решении об отказе в выдаче патента указываются дата подачи заявки на изобретение и дата приоритета изобретения, а также ссылки на источники информации и нормативные правовые акты, на основании которых принято указанное решение, а также приводятся результаты анализа доводов заявителя, представленных в ответе на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, если доводы заявителя представлены в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

В решении об отказе в выдаче патента не могут быть приведены мотивы, послужившие основанием для принятия указанного решения, о которых заявитель не был уведомлен в документах, направленных ему в ходе экспертизы заявки по существу, и на которые он не имел возможности представить свои доводы.

5. Экспертиза заявки на изобретение по существу завершается принятием решения о признании заявки на изобретение отозванной в случаях, если заявителем

ст. 1383,
п. 6 ст. 1386,
п. 2 ст. 1387

- в связи с запросом дополнительных материалов дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента невозможно, не представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке и запрошенных заявителем в течение двух месяцев со дня направления запроса, и этот срок не был продлен в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- не представлено соглашение, определяющее заявителя по заявке в случае представления заявок на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, поданных разными заявителями с одной датой приоритета, в течение двенадцати месяцев со дня направления соответствующего уведомления, и этот срок не был продлен в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- не представлено сообщение о выборе заявки, сделанном заявителем, если им поданы заявки на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, в течение двенадцати месяцев со дня направления соответствующего уведомления, и этот срок не был продлен в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- если заявителем не подано заявление о прекращении действия патента в отношении идентичной полезной модели, по которой состоялась выдача патента, в течение двенадцати месяцев со дня направления соответствующего уведомления.

6. К решениям о выдаче патента, об отказе в выдаче патента, о признании заявки отозванной прилагается заключение, подготавливаемое экспертом и содержащее обоснование принятого решения.

7. Решение об удовлетворении заявления об отзыве заявки на изобретение принимается в случае удовлетворения поданного заявителем в инициативном порядке заявления об отзыве заявки на стадии экспертизы

Кодекса,
п. 158 Регламента,
п.п. 89, 90, 91, 103
Правил

ст. 1380 Кодекса,
подпункт 14 п. 3
Правил

заявки по существу.

Рекомендации по рассмотрению заявления об отзыве заявки на изобретение и, соответственно, основания для принятия решения изложены в разделе XIII части II настоящего Руководства.

8. Решение об удовлетворении заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец принимается в случае удовлетворения поданного заявителем в инициативном порядке заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец на стадии экспертизы заявки по существу.

Рекомендации по рассмотрению заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец и, соответственно, основания для принятия решения изложены в разделе XIII части II настоящего Руководства.

ст.1379 Кодекса,
подпункт 15 п. 3
Правил

Раздел X.
Публикация сведений о заявке на изобретение
в официальном бюллетене Роспатента

Нормы Кодекса
и подзаконных
актов

1. Роспатент по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикует сведения о заявке на изобретение в официальном бюллетене Роспатента.

п. 1 ст. 1385
Кодекса

Публикация не производится, если до истечения пятнадцати месяцев с даты подачи заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения.

2. В случае публикации сведений о заявке на изобретение, которая на дату публикации была отозвана или признана отозванной, такие сведения не включаются в уровень техники в отношении последующих заявок того же заявителя, поданных в Роспатент до истечения двенадцати месяцев со дня публикации сведений о заявке на изобретение.

п. 3 ст. 1385
Кодекса

3. При публикации сведений о заявке на изобретение учитываются изменения, внесенные заявителем в документы заявки, если такие изменения представлены в Роспатент в течение пятнадцати месяцев с даты подачи заявки.

п. 5 ст. 1378
Кодекса

4. По ходатайству заявителя, поданному до истечения двенадцати месяцев с даты подачи заявки на изобретение, Роспатент может опубликовать сведения о заявке на изобретение до истечения восемнадцати месяцев с даты ее подачи.

п. 1 ст. 1385
Кодекса,
подпункт 1.5
приложения № 1
к Положению о
пошлинах,
подпункт 20 п. 3,
п. 13 Правил

Заявитель может изложить просьбу об осуществлении публикации сведений о заявке на изобретение ранее установленного срока путем простановки отметки в соответствующей графе заявления о выдаче патента или в

соответствующем ходатайстве.

Ходатайство о публикации сведений о заявке на изобретение ранее установленного законодательством Российской Федерации срока составляется в произвольной форме.

За рассмотрение ходатайства о досрочной публикации сведений о заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения, публикацию сведений взимается пошлина.

Рассмотрение ходатайства о публикации сведений о заявке на изобретение ранее установленного законодательством Российской Федерации срока осуществляется в порядке, изложенном в разделе XIII части II настоящего Руководства.

5. Состав публикуемых сведений устанавливается Министерством экономического развития Российской Федерации.

Публикуемые сведения не включают сведения об авторе, если автор отказался быть упомянутым в качестве такового.

6. Роспатент осуществляет административную процедуру публикации сведений о заявке на изобретение в официальном бюллетене Роспатента на основании

1) завершения формальной экспертизы заявки с положительным результатом, если публикация сведений о заявке осуществляется по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи заявки;

2) завершения формальной экспертизы заявки с положительным результатом и удовлетворения ходатайства о публикации сведений о заявке ранее установленного законодательством Российской Федерации срока, если публикация сведений о заявке осуществляется до истечения восемнадцати месяцев с даты подачи заявки.

7. Административная процедура публикации сведений о заявке на изобретение в официальном бюллетене Роспатента включает административные действия:

п. 1 ст. 1385
Кодекса

п. 164 Регламента

п. 165 Регламента

- подготовку сведений о заявке на изобретение, необходимых для осуществления публикации;
- по осуществлению публикации сведений о заявке на изобретение.

8. Административное действие по подготовке сведений о заявке включает подготовку сведений о заявке в соответствии с Составом сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Роспатента, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 года № 316, с исключением из публикации сведений об авторе, если автор отказался быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке.

п. 166 Регламента

9. Перечень публикуемых сведений о заявке на изобретение включает:

п. 166 Регламента

- регистрационный номер заявки;
- индекс (индексы) рубрики (рубрик) Международной патентной классификации;
- код страны;
- код вида публикуемого документа;
- дата подачи заявки;
- сведения, касающиеся приоритета (приоритетов) изобретения;
- дата публикации сведений о заявке и номер официального бюллетеня Роспатента;
- сведения об авторе (авторах) изобретения: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), если автор (авторы) не отказался (отказались) быть упомянутым (упомянутыми) в качестве такового (таковых), код (коды) страны (стран) его (их) места жительства;
- сведения о заявителе (заявителях): фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование юридического лица, код (коды) страны (стран) его (их) места жительства, места нахождения;
- контактные данные заявителя;
- название изобретения;
- формула изобретения, представленная на дату подачи

заявки, или формула изобретения, измененная заявителем в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на момент истечения пятнадцати месяцев с даты подачи заявки;

- регистрационный номер и дата подачи международной заявки, дата и номер международной публикации заявки, дата начала рассмотрения международной заявки на национальной фазе (для заявок, поданных в соответствии с Договором о патентной кооперации, в которых Российская Федерация указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент);

- регистрационный номер и дата подачи евразийской заявки, номер и дата публикации евразийской заявки (для преобразованных евразийских заявок, поданных в соответствии с Евразийской патентной конвенцией);

- при публикации сведений о заявке, которая после истечения пятнадцати месяцев со дня ее подачи отозвана или признана отозванной, либо преобразована в заявку на выдачу патента на полезную модель или в заявку на выдачу патента на промышленный образец, дополнительно приводится дата, с которой заявка отозвана или признана отозванной, либо преобразована в заявку на выдачу патента на полезную модель или в заявку на выдачу патента на промышленный образец.

10. Максимальный срок осуществления административного действия по подготовке сведений о заявке на изобретение составляет

- две недели со дня истечения восемнадцати месяцев с даты подачи заявки на изобретение;

- два месяца со дня удовлетворения ходатайства о публикации сведений о заявке на изобретение ранее установленного законодательством Российской Федерации срока или с даты направления уведомления о положительном результате формальной экспертизы заявки, если указанное ходатайство поступило до завершения формальной экспертизы заявки.

п. 167 Регламента

11. При подготовке указанных сведений к публикации перед сведениями в скобках приводятся соответствующие международные цифровые коды для идентификации библиографических данных (коды ИНИД).

Публикация указанных сведений сопровождается приведением перед ними в скобках соответствующего международного цифрового кода для идентификации библиографических данных.

12. Публикация сведений о заявке на изобретение в официальном бюллетене Роспатента осуществляется не позднее двух недель со дня завершения подготовки необходимых для публикации сведений о заявке на изобретение.

п.п. 169, 170
Регламента

13. Опубликованные сведения о заявке на изобретение представляются на интернет-сайтах Роспатента и ФИПС.

п. 175 Регламента

14. После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней.

п. 2 ст. 1385
Кодекса

Порядок ознакомления с документами заявки на изобретение и получение заверенных копий этих документов установлен нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Роспатентом соответствующей государственной услуги и утвержденными приказами Минэкономразвития Российской Федерации от 28 августа 2015 года № 614 и № 615.

Раздел XI.

Публикация отчета об информационном поиске в официальном бюллетене Роспатента

1. По заявке на изобретение, сведения о которой опубликованы Роспатентом в соответствии со ст. 1385 Кодекса, Роспатент в официальном бюллетене публикует отчет об информационном поиске, проведенном в рамках экспертизы заявки на изобретение по существу или по ходатайству заявителя или третьих лиц.

2. Порядок публикации отчета об информационном поиске определен Порядком и сроками информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, утвержденным приказом Минэкономразвития от 25 мая 2016 г. № 316.

Порядок не распространяется на проведение информационного поиска по заявкам на выдачу патента на секретное изобретение.

3. Основанием для начала административной процедуры публикации отчета об информационном поиске является публикация сведений о заявке на изобретение в официальном бюллетене Роспатента.

4. Публикация осуществляется не позднее одного месяца

- со дня завершения подготовки отчета об информационном поиске, если сведения о заявке на изобретение опубликованы до завершения подготовки отчета об информационном поиске;

- со дня публикации сведений о заявке на изобретение, если подготовка отчета об информационном поиске завершена до публикации сведений о заявке на изобретение.

5. Отчет об информационном поиске представляется на интернет-сайтах Роспатента и ФИПС.

Нормы Кодекса и подзаконных актов

п. 5 ст. 1386
Кодекса,
п.п. 177, 180
Регламента,
п. 4 Порядка-3

п. 5 ст. 1386
Кодекса

п. 176 Регламента

п. 178 Регламента,
п. 5 Порядка-3

п.п. 182, 183
Регламента

6. При публикации отчета об информационном поиске в официальном бюллетене Роспатента приводятся сведения, зафиксированные в отчете об информационном поиске:

- регистрационный номер заявки;
- дата подачи заявки;
- сведения, касающиеся приоритета (приоритетов) изобретения;
- название изобретения;
- заявитель;
- сведения, касающиеся единства изобретения;
- пункты формулы изобретения, принятые во внимание;
- индекс (индексы) рубрики (рубрик) МПК, установленный (установленные) при классифицировании заявленного изобретения;
- индекс (индексы) рубрики (рубрик) МПК, характеризующий (характеризующие) область информационного поиска, перечень патентной документации стран, необходимый для включения в область поиска, непатентная литература по соответствующей тематике;
- приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы с указанием их релевантных частей, относящихся к предмету информационного поиска, и пунктов формулы изобретения с указанием релевантных частей, к которым относится ссылка; при необходимости различные релевантные части могут быть отнесены к различным пунктам формулы. Также приводятся ссылки на документы, опубликованные ранее даты подачи заявки в Роспатент, но позже даты приоритета, если по заявке испрашивается более ранний приоритет;
- категории релевантности приведенных ссылок. Один и тот же документ может быть указан с различными категориями релевантности по отношению к разным пунктам формулы изобретения. Также приводятся ссылки на поданные в Российской Федерации заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, имеющие индекс категории релевантности X, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое

лицо;

- дата завершения информационного поиска.

7. Публикация отчета об информационном поиске не осуществляется, если сведения о заявке не опубликованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке или не подлежат опубликованию в случае, если формальная экспертиза заявки завершилась с отрицательным результатом или до истечения пятнадцати месяцев с даты подачи заявки она была отозвана или признана отозванной, преобразована в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец, либо на ее основании состоялась регистрация изобретения.

п. 181 Регламента

Раздел XII.
Государственная регистрация изобретения в
Государственном реестре, публикация сведений о
выдаче патента в официальном бюллетене Роспатента,
выдача патента

Нормы Кодекса
и подзаконных
актов

1. Исключительное право на изобретение признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, на основании которой Роспатент выдает патент на изобретение.

ст. 1353 Кодекса

2. Роспатент осуществляет административную процедуру по государственной регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации (далее – Государственный реестр), публикации сведений о выдаче патента в официальном бюллетене Роспатента и выдаче патента патентообладателю на основании решения о выдаче патента на изобретение, принятого по результатам экспертизы заявки по существу.

п. 1 ст. 1393
 Кодекса,
 п. 202 Регламента

3. Роспатент публикует сведения о выдаче патента на изобретение в официальном бюллетене Роспатента.

п. 1 ст. 1394
 Кодекса,

Состав публикуемых сведений устанавливается Министерством экономического развития Российской Федерации.

п. 210 Регламента,
 п. 105 Правил,
 п.п. 4, 35

Публикуемые сведения не включают сведения об авторе, если автор отказался быть упомянутым в качестве такового.

Требований

При публикации сведений о выдаче патента из описания изобретения исключаются

- выражения, чертежи, рисунки, фотографии и иные материалы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, к которым относятся, например, непристойные, жаргонные или циничные слова, выражения или изображения, которые могут иметь такой смысл;

- пренебрежительные высказывания по отношению к продуктам или способам, разработанным другими лицами,

заявкам или патентам других лиц.

4. После публикации сведений о выдаче патента на изобретение любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки на изобретение и отчетом об информационном поиске.

п. 2 ст. 1394
Кодекса

Порядок ознакомления с документами заявки на изобретение и получение заверенных копий этих документов установлен нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Роспатентом соответствующей государственной услуги и утвержденными приказами Минэкономразвития Российской Федерации от 28 августа 2015 года № 614 и № 615.

5. За совершение юридически значимых действий по регистрации изобретения, публикации сведений о выдаче патента и по выдаче патента на изобретение взимаются патентные пошлины.

п. 2 ст. 1393 Кодекса,
подпункты
1.18, 1.19.1
приложения № 1
к Положению о
пошлинах

6. Административная процедура государственной регистрации изобретения в Государственном реестре, публикации сведений о выдаче патента в официальном бюллетене Роспатента и выдачи патента включает:

ст. 1380 Кодекса,
п.п. 203, 210, 217
Регламента,
подпункт 14 п. 3
Правил

- проверку уплаты пошлин за регистрации изобретения, публикацию сведений о выдаче патента и за выдачу патента на изобретение;

- подготовку сведений, необходимых для государственной регистрации изобретения в Государственном реестре, внесение сведений в Государственный реестр;

- подготовку сведений о выдаче патента для их официальной публикации, их официальную публикацию в бюллетене Роспатента;

- подготовку сведений для размещения на титульном листе патента и на вкладыше патента, оформление патента на изобретение и выдачу патента.

В рамках проведения работ, связанных с

осуществлением административной процедуры, может поступить заявление об отзыве заявки, поданное заявителем по собственной инициативе до регистрации изобретения в Государственном реестре. В этом случае осуществляется его рассмотрение в соответствии с разделом XIII части II настоящего Руководства.

7. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о выдаче патента.

п. 202 Регламента

Проверка уплаты пошлин за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента и за выдачу патента на изобретение

8. Проверка уплаты пошлин осуществляется в порядке, изложенном в части IV настоящего Руководства.

п. 2 ст. 1393
Кодекса,

Если заявителем не уплачены патентные пошлины в установленном порядке, регистрация изобретения в Государственном реестре, публикация сведений о выдаче патента и выдача патента не осуществляются. Заявка на изобретение признается отозванной на основании решения Роспатента.

п. 9 Положения о
пошлинах,
подпункты
1.18, 1.19.1
приложения № 1
к Положению о
пошлинах,
п.п. 204-208, 220
Регламента,
п. 104 Правил

Государственная регистрация изобретения в Государственном реестре, публикация сведений о выдаче патента на изобретение, выдача патента на изобретение

9. Государственная регистрация изобретения в Государственном реестре, публикация сведений о государственной регистрации патента на изобретение и выдача патента на изобретение осуществляются при условии подтверждения уплаты пошлин за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента и за выдачу патента на изобретение в размере и порядке,

п. 2 ст. 1393,
п. 1 ст. 1394
Кодекса,
п.п. 209, 219
Регламента,
п. 104 Правил

предусмотренных Положением о пошлинах.

10. Административные действия по подготовке и внесению сведений об изобретении в Государственный реестр, подготовке и публикации сведений о выдаче патента в официальном бюллетене, подготовке сведений для изготовления и выдачи патента осуществляются в течение одного месяца со дня подтверждения факта уплаты пошлины в установленных размере и порядке.

п. 211 Регламента

11. Регистрация изобретения в Государственном реестре состоит в присвоении изобретению номера государственной регистрации и во внесении в Государственный реестр этого номера и других сведений.

подпункт 1 п. 210
Регламента

Перечень сведений включает:

- номер государственной регистрации изобретения (номер патента);

- регистрационный номер заявки;

- дату подачи заявки;

- дату, с которой исчисляется срок действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента;

- сведения, касающиеся приоритета (приоритетов) изобретения;

- сведения об авторе (авторах) изобретения: фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), код (коды) страны (стран) его (их) места жительства, адрес (адреса) его (их) места жительства буквами кириллического и латинского алфавита (последнее - если представлено заявителем). Для граждан Российской Федерации указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Если автор отказался быть упомянутым в качестве такового при публикации сведений о выдаче патента, то в Государственном реестре делается отметка "не публикуется";

- сведения о патентообладателе (патентообладателях): фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), наименование юридического лица, код (коды) страны (стран) его (их) места жительства или места нахождения,

адрес (адреса) его (их) места жительства или места нахождения буквами кириллического и латинского алфавита (последнее - если представлено заявителем). Если патент выдан на имя Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, дополнительно указывается наименование государственного заказчика, выступающего от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Если патент выдан на имя исполнителя государственного или муниципального контракта, то в сведениях о патентообладателе дополнительно указывается, что он является исполнителем соответствующего контракта. Для патентообладателя - юридического лица Российской Федерации указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРНЮЛ);

- контактные данные патентообладателя;

- название изобретения;

- дополнительные сведения при их наличии (в частности, сведения о наличии заявления с обязательством заключить договор об отчуждении патента, сведения о наличии представителя патентообладателя, сведения о государственном заказчике, если патент выдан на имя исполнителя государственного или муниципального контракта);

- дату государственной регистрации изобретения;

- дату публикации сведений о выдаче патента и номер официального бюллетеня.

12. При подготовке сведений, необходимых для государственной регистрации изобретения в Государственном реестре, в скобках перед сведениями приводятся соответствующие международные цифровые коды для идентификации библиографических данных (коды ИНИД).

подпункт 1 п. 210
Регламента

13. Состав сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Роспатента, утвержден приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 года № 316.

п. 1 ст. 1394
Кодекса

14. Перечень публикуемых сведений о выдаче патента включает:

- номер государственной регистрации изобретения (номер патента);
- индекс (индексы) рубрики (рубрик) Международной патентной классификации;
- код страны;
- код вида публикуемого документа;
- дату государственной регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации;
- регистрационный номер заявки на изобретение, по которой выдан патент;
- дату подачи заявки на изобретение, по которой выдан патент;
- дату, с которой исчисляется срок действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента;
- сведения, касающиеся приоритета (приоритетов) изобретения;
- дату публикации сведений о заявке на изобретение и номер официального бюллетеня Роспатента (для патента, регистрация которого состоялась после публикации сведений о заявке);
- дату публикации сведений о выдаче патента на изобретение и номер официального бюллетеня Роспатента;
- список документов, указанных в отчете об информационном поиске;
- сведения об авторе (авторах) изобретения: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) буквами кириллического и латинского алфавита (последнее – если представлено заявителем), если автор (авторы) не отказался (отказались) быть упомянутым (упомянутыми) в качестве такового (таковых), код (коды) страны (стран) его (их) места жительства;
- сведения о патентообладателе (патентообладателях): фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование юридического лица буквами кириллического и латинского алфавита (последнее - если представлено

подпункт 2 п. 210
Регламента

заявителем), код (коды) страны (стран) его (их) места жительства, места нахождения. Если патент выдан на имя Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, дополнительно указывается наименование государственного или муниципального заказчика, выступающего от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации;

- контактные данные патентообладателя;
- название изобретения;
- формула изобретения;
- описание изобретения;
- реферат на русском и английском языках;
- чертежи (графические материалы) при их наличии;
- сведения о поданном в соответствии с пунктом 1

статьи 1366 Кодекса заявления с обязательством заключить договор об отчуждении патента (при наличии такого заявления);

- регистрационный номер и дата подачи международной заявки, дата и номер международной публикации заявки, дата начала рассмотрения международной заявки на национальной фазе (для заявок, поданных в соответствии с Договором о патентной кооперации, в которых Российская Федерация указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент);

- регистрационный номер и дата подачи евразийской заявки, номер и дата публикации евразийской заявки (для преобразованных евразийских заявок, поданных в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

15. При подготовке указанных сведений к публикации перед сведениями в скобках приводятся соответствующие международные цифровые коды для идентификации библиографических данных (коды ИНИД).

Публикация указанных сведений сопровождается приведением перед ними в скобках соответствующего международного цифрового кода для идентификации библиографических данных.

16. Опубликованные сведения о выдаче патента

подпункт 2 п. 210
Регламента

п. 222 Регламента

представляются на интернет-сайтах Роспатента и ФИПС.

17. Состав сведений, указываемых в патенте на изобретение, и форма патента на изобретение утверждены приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 года № 316.

подпункт 3 п. 210
Регламента

18. Перечень сведений, размещаемых на титульном листе патента на изобретение, включает:

- номер государственной регистрации изобретения (номер патента);

- название изобретения;

- сведения о патентообладателе (патентообладателях): фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица или наименование юридического лица, код (коды) страны (стран) его (их) места жительства, места нахождения. Если патент выдан на имя Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, дополнительно указывается наименование государственного или муниципального заказчика, выступающего от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации;

- сведения об авторе (авторах) изобретения: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) автора (авторов) изобретения и код (коды) страны (стран) его (их) места жительства;

- регистрационный номер заявки на изобретение, по которой выдан патент;

- приоритет (приоритеты) изобретения;

- дату государственной регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации;

- дату окончания срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента.

19. К патенту прилагаются опубликованные в официальном бюллетене Роспатента сведения об изобретении, включающие:

- формулу изобретения;

- дату, с которой исчисляется срок действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента;

- индекс (индексы) рубрики (рубрик) Международной патентной классификации;

- сведения, касающиеся приоритета (приоритетов) изобретения;

- дату публикации сведений о выдаче патента на изобретение и номер официального бюллетеня Роспатента;

- список документов, указанных в отчете об информационном поиске;

- адрес для переписки с патентообладателем или его представителем.

20. Патент на изобретение удостоверяет приоритет изобретения, авторство и исключительное право патентообладателя на изобретение.

п.п. 1, 2 ст. 1354
Кодекса

Охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения.

21. Патент направляется патентообладателю или его представителю по указанному в заявке адресу для переписки через организацию почтовой связи заказным письмом (бандеролью).

п.п. 15, 213, 214,
220 Регламента

Максимальный срок направления патента через организацию почтовой связи составляет не более пяти рабочих дней с даты публикации сведений о выдаче патента в официальном бюллетене Роспатента.

22. По просьбе патентообладателя или его представителя, представленной до даты государственной регистрации изобретения, патент может быть выдан патентообладателю или его представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего соответствующее полномочие представителя.

п.п. 216, 214
Регламента

Патент выдается под роспись в реестре передачи

патента с расшифровкой фамилии лица, получившего патент, и указанием даты выдачи патента. Если патент испрашивался на имя нескольких лиц, то выдается один патент лицу, указанному первым в заявлении о выдаче патента.

Максимальный срок выдачи патента составляет не более пятнадцати минут.

Раздел XIII.
Рассмотрение ходатайств и заявлений, поданных
заявителем в инициативном порядке

1. Общие положения

1.1. В ходе предоставления государственной услуги заявитель, при необходимости, представляет в Роспатент ходатайства и заявления.

**Нормы Кодекса
и подзаконных
актов**

п. 19 Регламента,
подпункт 3 п. 1
Правил

1.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Роспатент следующие ходатайства и заявления:

п. 3 Правил

1) ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу;

2) ходатайство об установлении конвенционного приоритета;

3) ходатайство о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет;

4) ходатайство о признании права конвенционного приоритета;

5) ходатайство о внесении изменений в документы заявки: описание изобретения, формулу изобретения, чертеж(и), реферат;

6) ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением имени автора, имени или наименования заявителя, представителя заявителя, адреса;

7) ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с передачей права на получение патента другому лицу;

8) ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с переходом права в порядке универсального правопреемства (реорганизация заявителя - юридического лица, наследование);

9) ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением состава авторов;

10) ходатайство об исправлении очевидных и

технических ошибок в документах заявки;

11) ходатайство о продлении срока представления запрашиваемых документов;

12) ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрашиваемых документов;

13) ходатайство о рассмотрении заявки с участием заявителя;

14) заявление об отзыве заявки;

15) заявление о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец;

16) ходатайство о предоставлении права на освобождение от уплаты патентных пошлин или их уплату в уменьшенном размере;

17) ходатайство о зачете средств, поступивших в уплату патентной пошлины, или излишне уплаченной суммы патентной пошлины;

18) ходатайство о возврате средств, поступивших в уплату патентной пошлины, или излишне уплаченной суммы патентной пошлины;

19) ходатайство о проведении информационного поиска;

20) ходатайство о публикации сведений о заявке ранее установленного законодательством Российской Федерации срока;

21) заявление с обязательством заключить договор об отчуждении патента;

22) ходатайство о выдаче дубликата патента.

1.3. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения ходатайств и заявлений является поступление в Роспатент соответствующего ходатайства, заявления.

п. 184 Регламента

1.4. Основанием для начала административной процедуры проведения информационного поиска по заявке по ходатайству заявителя или третьих лиц, представления сведений о его результатах, административной процедуры рассмотрения ходатайства о проведении экспертизы заявки

п.п. 100, 120, 223
Регламента

по существу и для предоставления государственной услуги в части выдачи дубликата патента, которые включают рассмотрение соответствующих ходатайств, является подача соответствующего ходатайства.

Порядок рассмотрения ходатайства о проведении информационного поиска, ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу и ходатайства о выдаче дубликата патента изложен в разделах настоящего Руководства, касающихся осуществления административной процедуры проведения информационного поиска по заявке по ходатайству заявителя или третьих лиц, предоставления сведений о его результатах; административной процедуры рассмотрения ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу; предоставления государственной услуги в части выдачи дубликата патента.

1.5. Основанием для осуществления административных действий, связанных с рассмотрением заявлений, является поступление в Роспатент соответствующего заявления.

п.п. 85, 89, 152, 154
Регламента

2. Рассмотрение ходатайств, связанных с установлением конвенционного приоритета

2(1). Ходатайство об установлении конвенционного приоритета

2.1.1. Ходатайство об установлении конвенционного приоритета подается, если при подаче заявки заявитель не указал об испрашивании конвенционного приоритета в соответствующей графе заявления о выдаче патента.

п. 3 ст. 1382
Кодекса,
подпункт 2 п. 3
Правил

2.1.2. Срок рассмотрения ходатайства об установлении конвенционного приоритета составляет один месяц с даты его поступления в Роспатент.

п. 187 Регламента,
п. 110 Правил

2.1.3. Рассмотрение ходатайства об установлении конвенционного приоритета включает:

п. 186 Регламента,
подпункт 2 п. 3,
п.п. 106, 109, 111

1) проверку соблюдения установленного

законодательством срока подачи ходатайства;

2) проверку наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

3) проверку исправленных или недостающих документов, без которых удовлетворение ходатайства невозможно, представленных заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления таких документов.

Установление приоритета изобретения осуществляется при проведении экспертизы заявки по существу (раздел VI части II настоящего Руководства).

2.1.4. При рассмотрении ходатайства сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи ходатайства.

2.1.5. Ходатайство может быть подано в течение шестнадцати месяцев с даты подачи первой заявки в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции.

2.1.6. Если в результате проверки установлено, что срок подачи ходатайства нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

2.1.7. При соблюдении установленного срока подачи ходатайства осуществляется проверка наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

2.1.8. Требования к ходатайству об установлении конвенционного приоритета:

- ходатайство составляется в произвольной форме с

Правил

п. 186 Регламента,
п. 106 Правил

п. 3 ст. 1382
Кодекса,
п. 5 Правил

п.п. 199, 200
Регламента,
п. 107 Правил

п. 186 Регламента

подпункт 2 п. 3
Правил,
п. 25

указанием сведений, предусмотренных формой заявления о выдаче патента: номера первой заявки, на основании которой испрашивается приоритет изобретения, даты испрашиваемого приоритета и кода страны подачи первой заявки;

- ходатайство должно быть подписано заявителем, если международным договором Российской Федерации предусмотрена возможность ведения дел с Роспатентом непосредственно национальными заявителями такого государства, патентным поверенным такого государства или патентным поверенным, зарегистрированным в Роспатенте.

2.1.9. Документы, необходимые для удовлетворения ходатайства:

заявителем должна быть представлена заверенная копия первой заявки, поданной в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – заверенная копия первой заявки), в течение шестнадцати месяцев с даты подачи первой заявки в упомянутое ведомство.

2.1.10. Если в результате проверки установлено, что ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований и (или) отсутствует заверенная копия первой заявки, заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления исправленные или недостающие документы.

2.1.11. При направлении уведомления с предложением представить отсутствующую заверенную копию первой заявки необходимо учитывать установленный п. 3 статьи 1382 Кодекса срок ее представления – в течение шестнадцати месяцев с даты подачи первой заявки в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции.

Если установленный Регламентом срок представления

Требований

п. 3 ст. 1382
Кодекса

п. 189 Регламента,
п. 111 Правил

исправленных или недостающих документов – в течение трех месяцев со дня направления уведомления – истекает позднее установленного Кодексом срока представления заверенной копии первой заявки, в уведомлении заявителю сообщается о необходимости представить заверенную копию первой заявки в срок, установленный Кодексом.

Если заверенная копия первой заявки с учетом даты подачи ходатайства об установлении конвенционного приоритета не может быть представлена в установленный Кодексом срок, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства. Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

2.1.12. При поступлении запрашиваемых исправленных или недостающих документов в установленный трехмесячный срок ходатайство рассматривается повторно в течение месяца с даты их поступления в Роспатент.

п. 190 Регламента,
п. 111 Правил

2.1.13. Если запрашиваемые исправленные или недостающие документы не представлены в установленный трехмесячный срок или представлены, но срок представления документов истек, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

2.1.14. Решение об удовлетворении ходатайства принимается при соблюдении следующих условий:

п. 198 Регламента,
п. 112 Правил

- ходатайство подано в установленный законодательством срок;

- все документы, необходимые для удовлетворения ходатайства, представлены, в том числе в ответ на уведомление, и соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям.

Заявителю направляется уведомление об удовлетворении ходатайства об установлении

конвенционного приоритета.

2.1.15. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения ходатайства, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.

п. 200 Регламента

2(2). Ходатайство о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет

2.2.1. Ходатайство о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, подается, если заявка на изобретение не подана в Роспатент в установленный двенадцатимесячный срок с даты подачи первой заявки в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции.

п. 1 ст. 1382
Кодекса,
подпункт 3 п. 3
Правил

2.2.2. Срок рассмотрения ходатайства составляет один месяц с даты завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом.

п.п. 191, 192
Регламента,
п.п. 108, 109, 110
Правил

2.2.3. Рассмотрение ходатайства о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, включает в себя:

п. 191 Регламента,
подпункт 3 п. 3,
п.п. 106, 108, 109,
111 Правил,
подпункт 1.15.4
приложения № 1 к
Положению о
пошлинах

1) проверку соблюдения установленного законодательством срока подачи ходатайства;

2) проверку уплаты пошлины за рассмотрение ходатайства о продлении установленного законодательством Российской Федерации срока подачи заявки на изобретение с испрашиванием конвенционного приоритета и принятие решения по результатам его рассмотрения;

3) проверку соблюдения требований, предъявляемых к ходатайству законодательством Российской Федерации;

4) проверку ходатайства, представленного заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления ходатайства, составленного в соответствии с требованиями, предъявляемыми к нему законодательством Российской

Федерации.

2.2.4. При рассмотрении ходатайства сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи ходатайства.

п. 191 Регламента,
п. 106 Правил

2.2.5. Ходатайство о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, может быть подано при подаче заявления о выдаче патента или не позднее двух месяцев по истечении установленного законодательством Российской Федерации двенадцатимесячного срока для подачи заявки с испрашиванием конвенционного приоритета.

п. 5 Правил

2.2.6. Заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, может быть подана в Роспатент одновременно с ходатайством либо отдельно от него, но не позднее двух месяцев по истечении двенадцатимесячного срока, установленного законодательством Российской Федерации для подачи заявки с испрашиванием конвенционного приоритета.

подпункт 3 п. 3
Правил

2.2.7. Если в результате проверки установлено, что срок подачи ходатайства нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента,
п. 107 Правил

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

2.2.8. При нарушении установленного законодательством срока подачи ходатайства отсутствуют основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина, а следовательно, имеются основания для возврата уплаченной пошлины.

п. 6 Положения
о пошлинах,
подпункты 17, 18
п. 3, п. 11 Правил

В уведомлении об отказе в удовлетворении ходатайства указывается на возможность возврата средств, поступивших в уплату пошлины (в случае их уплаты), или зачета в счет других предусмотренных Положением о

пошлинах пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства о зачете средств, по ходатайству лица, уплатившего пошлину. Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины, может быть подано в Роспатент в течение 3 лет со дня уплаты соответствующей пошлины.

2.2.9. При соблюдении установленного законодательством срока подачи ходатайства осуществляется проверка уплаты пошлины.

Срок проверки уплаты пошлины за продление срока подачи заявки с испрашиванием конвенционного приоритета составляет две недели с даты поступления ходатайства в Роспатент.

2.2.10. Если пошлина не уплачена в установленных размере и порядке, заявителю направляется уведомление о необходимости в двухмесячный срок со дня направления указанного уведомления уплатить пошлину в установленном размере, с указанием права заявителя представить по собственной инициативе копию документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

Уведомление направляется в двухнедельный срок с даты поступления ходатайства в Роспатент.

По истечении срока, установленного для уплаты пошлины, или при поступлении копии документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, осуществляется повторная проверка уплаты патентной пошлины.

Срок повторной проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня истечения двухмесячного срока для уплаты пошлины или со дня представления заявителем по собственной инициативе информации об уплате пошлины и (или) копии документа, подтверждающего уплату пошлины.

Если в результате повторной проверки уплаты пошлины установлено, что пошлина не уплачена в установленных размере и порядке, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в

п. 191 Регламента,
п. 108 Правил

п.п. 194, 195, 199
Регламента,
п. 108 Правил

удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

2.2.11. При соблюдении установленного срока подачи ходатайства и уплате пошлины в установленном размере в установленный срок осуществляется проверка соблюдения требований, предъявляемых к ходатайству законодательством Российской Федерации.

п. 119 Регламента,
п. 109 Правил

2.2.12. Требования к ходатайству о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет:

п. 1 ст. 1382
Кодекса,
подпункт 3 п. 3
Правил

- ходатайство должно быть составлено в произвольной форме с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в установленный двенадцатимесячный срок, если эти обстоятельства не являются общеизвестными;

- ходатайство должно быть подписано заявителем, если международным договором Российской Федерации предусмотрена возможность ведения дел с Роспатентом непосредственно национальными заявителями такого государства, патентным поверенным такого государства или патентным поверенным, зарегистрированным в Роспатенте.

2.2.13. Если в результате проверки установлено, что ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований, заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления ходатайство, составленное с соблюдением требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

п. 196 Регламента,
п. 111 Правил

2.2.14. При поступлении в ответ на уведомление ходатайства в установленный трехмесячный срок оно рассматривается повторно в течение месяца с даты его поступления в Роспатент.

п. 197 Регламента,
п. 111 Правил

2.2.15. Если запрашиваемое ходатайство, составленное с соблюдением требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации, не представлено в установленный трехмесячный срок или представлено, но срок представления его истек, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

2.2.16. Решение об удовлетворении ходатайства принимается при соблюдении следующих условий:

- ходатайство подано в установленный законодательством срок;
- пошлина уплачена в установленных размере и порядке;
- ходатайство соответствует требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации.

Заявителю направляется уведомление об удовлетворении ходатайства о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет.

В уведомлении указывается срок, в который необходимо представить в Роспатент заявку, по которой испрашивается конвенционный приоритет (если заявка не была представлена одновременно с ходатайством или в процессе его рассмотрения).

2.2.17. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения ходатайства, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.

п.п. 199, 200
Регламента

п. 198 Регламента,
п. 112 Правил

п. 200 Регламента

2(3). Ходатайство о признании права конвенционного приоритета

2.3.1. Ходатайство о признании права конвенционного приоритета подается, если заверенная копия первой заявки, поданной в ведомство государства – участника Парижской конвенции, не представлена заявителем в Роспатент в течение шестнадцати месяцев с даты подачи первой заявки в указанное ведомство (если первых заявок несколько, то с даты подачи наиболее ранней из них), при этом заявитель направил в ведомство государства – участника Парижской конвенции, в которое подана первая заявка, запрос о предоставлении заверенной копии первой заявки в течение четырнадцати месяцев со дня подачи первой заявки в указанное ведомство.

п. 3 ст. 1382
Кодекса,
подпункт 4 п. 3
Правил

2.3.2. Срок рассмотрения ходатайства составляет один месяц с даты завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом.

п. 192 Регламента,
п. 110 Правил

2.3.3. Рассмотрение ходатайства о признании права конвенционного приоритета включает:

1) проверку соблюдения установленного законодательством срока подачи ходатайства;

2) проверку уплаты пошлины за рассмотрение ходатайства о признании права конвенционного приоритета по заявке на изобретение по ходатайству заявителя и принятие решения по результатам его рассмотрения;

3) проверку наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

4) проверку исправленных или недостающих документов, без которых удовлетворение ходатайства невозможно, представленных заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления таких документов.

подпункт 1.17
приложения № 1 к
Положению о
пошлинах,
п. 191 Регламента,
подпункт 4 п. 3,
п.п. 106, 108, 109,
111 Правил

2.3.4. Установление приоритета изобретения осуществляется при проведении экспертизы заявки по существу (раздел VI части II настоящего Руководства).

2.3.5. При рассмотрении ходатайства сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи ходатайства.

2.3.6. Ходатайство о признании права конвенционного приоритета может быть подано в Роспатент в течение шестнадцати месяцев с даты подачи первой заявки в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции.

Если первых заявок несколько, то срок подачи ходатайства отсчитывается с даты подачи наиболее ранней из них.

2.3.7. Если в результате проверки установлено, что срок подачи ходатайства нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

2.3.8. При нарушении установленного законодательством срока подачи ходатайства отсутствуют основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина, а следовательно, имеются основания для возврата уплаченной пошлины.

В уведомлении об отказе в удовлетворении ходатайства указывается на возможность возврата средств, поступивших в уплату пошлины (в случае их уплаты), или зачета в счет других предусмотренных Положением о пошлинах пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства о зачете средств, по ходатайству лица, уплатившего пошлину. Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины, может быть подано в Роспатент в течение 3 лет со дня уплаты

п. 191 Регламента,
п. 106 Правил

п. 3 ст. 1382
Кодекса,
п. 5 Правил

п.п. 199, 200
Регламента,
п. 107 Правил

п. 6 Положения
о пошлинах,
подпункты 17, 18
п. 3, п. 11 Правил

соответствующей пошлины.

2.3.9. При соблюдении установленного законодательством срока подачи ходатайства осуществляется проверка уплаты пошлины.

Срок проверки уплаты пошлины за продление срока подачи заявки с испрашиванием конвенционного приоритета составляет две недели с даты поступления ходатайства в Роспатент.

2.3.10. Если пошлина не уплачена в установленных размере и порядке, заявителю направляется уведомление о необходимости в двухмесячный срок со дня направления указанного уведомления уплатить пошлину в установленном размере, с указанием права заявителя представить по собственной инициативе копию документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

Уведомление направляется в двухнедельный срок с даты поступления ходатайства в Роспатент.

По истечении срока, установленного для уплаты пошлины, или при поступлении копии документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, осуществляется повторная проверка уплаты патентной пошлины.

Срок повторной проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня истечения двухмесячного срока для уплаты пошлины или со дня представления заявителем по собственной инициативе информации об уплате пошлины и (или) копии документа, подтверждающего уплату пошлины.

Если в результате повторной проверки уплаты пошлины установлено, что пошлина не уплачена в установленных размере и порядке, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

2.3.11. При соблюдении установленного срока подачи ходатайства и уплате пошлины в установленном размере в

п. 191 Регламента,
п. 108 Правил

п.п. 194, 195, 199,
200 Регламента,
п. 108 Правил

п. 191 Регламента,
п. 109 Правил

установленный срок осуществляется проверка соблюдения требований, предъявляемых к ходатайству законодательством Российской Федерации.

2.3.12. Требования к ходатайству о признании права конвенционного приоритета:

- ходатайство должно быть составлено по форме, представленной в приложении № 4 к Правилам.

Документы, необходимые для удовлетворения ходатайства:

- к ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий дату направления заявителем запроса о предоставлении заверенной копии первой заявки в ведомство государства – участника Парижской конвенции.

2.3.13. Если в результате проверки установлено, что:

- ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

- отсутствует документ, подтверждающий дату направления заявителем запроса о предоставлении заверенной копии первой заявки в ведомство государства – участника Парижской конвенции,

заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления исправленные или недостающие документы.

2.3.14. При поступлении запрашиваемых исправленных или недостающих документов в установленный трехмесячный срок ходатайство рассматривается повторно в течение месяца с даты их поступления в Роспатент.

2.3.15. Если запрашиваемые исправленные или недостающие документы не представлены в установленный трехмесячный срок или представлены, но срок представления документов истек, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в

подпункт 4 п. 3
Правил

п. 196 Регламента,
п. 111 Правил

п. 197 Регламента,
п. 111 Правил

п.п. 199, 200
Регламента

удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

2.3.16. Решение об удовлетворении ходатайства принимается при соблюдении следующих условий:

- ходатайство подано в установленный законодательством срок;

- пошлина уплачена в установленных размере и порядке;

- все документы, необходимые для удовлетворения ходатайства, представлены, в том числе в ответ на уведомление, и соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям.

2.3.17. При соблюдении установленных условий заявителю направляется уведомление об удовлетворении ходатайства о признании права конвенционного приоритета.

В уведомлении указывается, что просьба о признании права конвенционного приоритета будет рассмотрена при проведении экспертизы заявки по существу, для чего необходимо представить заверенную копию первой заявки в течение двух месяцев со дня ее получения заявителем, а также документ, подтверждающий дату получения заявителем заверенной копии первой заявки из ведомства государства – участника Парижской конвенции.

2.3.18. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения ходатайства, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.

3. Рассмотрение ходатайств о внесении изменений в документы заявки

3.1. Заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу Роспатента до принятия по заявке решения о выдаче

п. 198 Регламента,
п. 112 Правил

п. 3 ст. 1382
Кодекса,
п.п. 198, 200
Регламента

п. 200 Регламента

п.п. 1, 4 ст. 1378
Кодекса

патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение по существу.

Изменения сведений об авторе, о заявителе, в том числе при передаче права на получение патента другому лицу либо вследствие изменения имени автора, имени или наименования заявителя, а также исправления очевидных и технических ошибок могут быть внесены заявителем в документы заявки по собственной инициативе до регистрации изобретения.

3.2. В ходе предоставления государственной услуги заявителем может быть подано в Роспатент одно из следующих ходатайств, связанных с внесением изменений в документы заявки:

1) ходатайство о внесении изменений в документы заявки - описание изобретения, формулу изобретения, чертеж(и), реферат;

2) ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением имени автора, имени или наименования заявителя, представителя заявителя, адреса;

3) ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с передачей права на получение патента другому лицу;

4) ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с переходом права в порядке универсального правопреемства (реорганизация заявителя - юридического лица, наследование);

5) ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением состава авторов;

6) ходатайство об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки.

3.3. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения ходатайств является поступление в Роспатент соответствующего ходатайства.

п. 3 Правил

п. 184 Регламента

3(1). Ходатайство о внесении изменений в документы заявки - описание изобретения, формулу изобретения, чертеж(и), реферат

3.1.1. Ходатайство о внесении изменений в документы заявки подается заявителем:

- однократно по собственной инициативе после получения отчета об информационном поиске, проведенном в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу или по ходатайству заявителя или третьих лиц;

- при представлении ответа на уведомление Роспатента о нарушении требования единства изобретения;

- при представлении ответа на запрос Роспатента о представлении исправленных или недостающих документов или дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента невозможно;

- при представлении ответа на уведомление Роспатента о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения.

3.1.2. Срок рассмотрения ходатайства составляет:

- два месяца с даты его поступления в Роспатент;

- два месяца с даты завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом, если рассматриваемое ходатайство касается внесения в формулу изобретения пункта, отсутствующего в ранее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле.

3.1.3. Рассмотрение ходатайства о внесении изменений в документы заявки включает в себя:

1) проверку соблюдения установленного законодательством срока подачи ходатайства;

2) проверку уплаты пошлины за рассмотрение ходатайства о внесении в формулу изобретения пункта, отсутствующего в ранее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, и принятие решения по результатам его рассмотрения (осуществляется, если рассматриваемое ходатайство касается этого вида

п. 1 ст. 1378,
п.п. 3, 4 ст. 1384,
п. 6 ст. 1386
Кодекса,
п. 6 Правил

п. 192 Регламента,
п. 110 Правил

подпункт 1.6
приложения № 1 к
Положению о
пошлинах,
п.п. 186, 191
Регламента,
подпункт 5 п. 3,
п.п. 106, 108. 109,
111 Правил

изменений);

3) проверку наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

4) проверку исправленных или недостающих документов, без которых удовлетворение ходатайства невозможно, представленных заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления таких документов.

3.1.4. При рассмотрении ходатайства сначала проверяется соблюдение установленного законодательством порядка и срока подачи ходатайства.

п. 1 ст. 1378
Кодекса,
п.п. 186, 191
Регламента,
п.п. 6, 106 Правил

3.1.5. Ходатайство о внесении изменений в документы заявки может быть подано заявителем до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной:

п. 1 ст. 1378,
п.п. 3, 4 ст. 1384,
п. 6 ст. 1386
Кодекса,
п. 6 Правил

- однократно по собственной инициативе после получения отчета об информационном поиске, проведенном в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу или по ходатайству заявителя или третьих лиц;

- при представлении ответа на уведомление Роспатента о нарушении требования единства изобретения в течение трех месяцев со дня направления уведомления;

- при представлении ответа на запрос Роспатента о представлении исправленных или недостающих документов или дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента невозможно, в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса или копий противопоставленных заявке материалов, если заявитель запросил указанные копии в течение двух месяцев со дня направления запроса;

- при представлении ответа на уведомление Роспатента о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения в течение шести месяцев со дня направления

указанного уведомления.

3.1.6. Если в результате проверки установлено, что порядок или срок подачи ходатайства нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента,
п. 107 Правил

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

3.1.7. При нарушении установленного законодательством срока подачи ходатайства отсутствуют основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина, а следовательно, имеются основания для возврата уплаченной пошлины.

п. 6 Положения
о пошлинах,
подпункты 17, 18
п. 3, п. 11 Правил

В уведомлении об отказе в удовлетворении ходатайства указывается на возможность возврата средств, поступивших в уплату пошлины (в случае их уплаты), или зачета в счет других предусмотренных Положением о пошлинах пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства о зачете средств, по ходатайству лица, уплатившего пошлину. Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины, может быть подано в Роспатент в течение 3 лет со дня уплаты соответствующей пошлины.

3.1.8. Если рассматриваемое ходатайство касается внесения в формулу изобретения пункта, отсутствующего в ранее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, при соблюдении установленного законодательством срока и порядка его подачи осуществляется проверка уплаты пошлины.

п.п. 191, 194, 195,
199, 200
Регламента,
п. 108 Правил

Срок проверки уплаты пошлины за рассмотрение ходатайства о внесении в формулу изобретения пункта, отсутствующего в ранее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, и принятие решения по результатам его рассмотрения составляет две недели с даты поступления ходатайства в Роспатент.

Если пошлина не уплачена в установленных размере и порядке, заявителю направляется уведомление о необходимости в двухмесячный срок со дня направления указанного уведомления уплатить пошлину в установленном размере, с указанием права заявителя представить по собственной инициативе копию документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

Уведомление направляется в двухнедельный срок с даты поступления ходатайства в Роспатент.

По истечении срока, установленного для уплаты пошлины, или при поступлении копии документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, осуществляется повторная проверка уплаты патентной пошлины.

Срок повторной проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня истечения двухмесячного срока для уплаты пошлины или со дня представления заявителем по собственной инициативе информации об уплате пошлины и (или) копии документа, подтверждающего уплату пошлины.

Если в результате повторной проверки уплаты пошлины установлено, что пошлина за продление срока подачи заявки с испрашиванием конвенционного приоритета не уплачена в установленных размере и порядке, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

3.1.9. При соблюдении установленных порядка и срока подачи ходатайства (и уплате соответствующей пошлины в установленном размере в установленный срок, если рассматриваемое ходатайство касается внесения в формулу изобретения пункта, отсутствующего в ранее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле) для ходатайства осуществляется проверка наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

п.п. 186, 191
Регламента,
п. 109 Правил

3.1.10. Требования к ходатайству о внесении изменений в документы заявки:

- ходатайство должно быть составлено по форме, представленной в приложении № 5 к Правилам.

Документы, необходимые для удовлетворения ходатайства, и требования к ним:

- к ходатайству должны быть приложены заменяющие листы документов заявки, в которые вносятся исправления и уточнения. Заменяющие листы документов заявки представляются для каждого экземпляра соответствующего документа заявки на русском языке или с переводом документа на русский язык.

3.1.11. Заменяющие листы документов заявки должны быть оформлены в соответствии с установленными требованиями к документам заявки на изобретение.

Если текст на заменяющем листе документа заявки, занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, должна быть представлена также замена последующих листов.

3.1.12. Если изменения касаются опечаток и тому подобного, соответствующие изменения могут быть представлены непосредственно в ходатайстве о внесении изменений в документы заявки с указанием места в описании изобретения, формуле изобретения или чертеже(ах), в которые вносятся изменения.

В ходатайстве о внесении изменений в документы заявки или в сопроводительном письме к нему:

- приводятся краткие пояснения предлагаемых изменений;

- указывается конкретное место в первоначальных материалах заявки (номера страниц, абзацев, строк в тексте документов заявки, фигура чертежей, на которой представлен признак, и, при необходимости, позиция, которой он обозначен), где содержатся сведения, на основании которых вносятся изменения.

подпункт 5 п. 3
Правил

подпункт 5 п. 3
Правил,
главы III–VI
Требований

подпункт 5 п. 3
Правил

3.1.13. Если в результате проверки установлено, что:

- ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

- отсутствуют документы, необходимые для удовлетворения ходатайства,

заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления исправленные или недостающие документы.

Например, если в ходатайстве или сопроводительном письме к нему не приведены краткие пояснения предлагаемых изменений, а также не указано конкретное место в первоначальных материалах заявки, где содержатся сведения, на основании которых вносятся изменения, заявителю направляется указанное уведомление.

Уведомление о необходимости представления исправленных или недостающих документов направляется заявителю в течение двух месяцев с даты поступления ходатайства в Роспатент либо с даты завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом, если за внесение изменений в документы заявки предусмотрена уплата патентной пошлины.

3.1.14. При поступлении запрашиваемых исправленных или недостающих документов в установленный трехмесячный срок ходатайство рассматривается повторно в течение двух месяцев с даты их поступления в Роспатент.

3.1.15. Если запрашиваемые исправленные или недостающие документы не представлены в установленный трехмесячный срок или представлены, но срок представления документов истек, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

п.п. 189, 191
Регламента,
п. 111 Правил

п. 111 Правил

п.п. 199, 200
Регламента

<p>3.1.16. Решение об удовлетворении ходатайства принимается при соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ходатайство подано в установленный законодательством срок; - пошлина уплачена в установленных размере и порядке (при необходимости); - все документы, необходимые для удовлетворения ходатайства, представлены, в том числе в ответ на уведомление, и соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям. <p>Заявителю направляется уведомление об удовлетворении ходатайства о внесении изменений в документы заявки.</p>	<p>п.п. 198, 200 Регламента, п. 112 Правил</p>
<p>3.1.17. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения ходатайства, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.</p>	<p>п. 200 Регламента</p>
<p>3(2). Ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением имени автора, имени или наименования заявителя, представителя заявителя, адреса</p>	
<p>3.2.1. Ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением имени автора, имени или наименования заявителя, представителя заявителя, адреса (далее – ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с изменением имени, наименования, адреса) подается заявителем в связи с указанными обстоятельствами.</p>	<p>п. 4 ст. 1378 Кодекса, подпункт 6 п. 3 Правил</p>
<p>3.2.2. Ходатайство может относиться к нескольким заявкам одного и того же заявителя. В этом случае оригинал ходатайства о внесении изменений в заявление в связи с изменением имени, наименования, адреса может быть представлен по одной из заявок, а по каждой из остальных заявок представляется его копия с указанием той заявки, в которой находится его оригинал.</p>	<p>подпункт 6 п. 3 Правил</p>

<p>3.2.3. Срок рассмотрения ходатайства составляет один месяц с даты его поступления в Роспатент.</p>	п. 187 Регламента, п. 110 Правил
<p>3.2.4. Рассмотрение ходатайства о внесении изменений в заявление в связи с изменением имени, наименования, адреса включает:</p> <ol style="list-style-type: none">1) проверку соблюдения установленного законодательством срока подачи ходатайства;2) проверку наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;3) проверку исправленных или недостающих документов, без которых удовлетворение ходатайства невозможно, представленных заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления таких документов.	п. 186 Регламента, подпункт 6 п. 3, п.п. 106, 109, 111 Правил
<p>3.2.5. При рассмотрении ходатайства сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи ходатайства.</p>	п. 186 Регламента, п. 106 Правил
<p>3.2.6. Ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с изменением имени, наименования, адреса может быть подано заявителем до государственной регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации.</p>	п. 4 ст. 1378 Кодекса, п. 7 Правил
<p>3.2.7. Если в результате проверки установлено, что срок подачи ходатайства нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.</p> <p>Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.</p>	п.п. 199, 200 Регламента, п. 107 Правил
<p>3.2.8. При соблюдении установленного срока подачи ходатайства осуществляется проверка наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и</p>	п. 186 Регламента

соблюдения требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

3.2.9. Требования к ходатайству о внесении изменений в заявление в связи с изменением имени, наименования, адреса:

- ходатайство должно быть составлено по форме, представленной в приложении № 6 к Правилам.

подпункт 6 п. 3
Правил

3.2.10. В случае указания в заявлении в качестве заявителей нескольких лиц ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с изменением имени, наименования, адреса может быть подписано лицом, изменившим свое имя или наименование либо адрес.

подпункт 6 п. 3
Правил

3.2.11. Документы, необходимые для удовлетворения ходатайства:

к ходатайству должны быть приложены:

а) заменяющие листы заявления о выдаче патента, которые представляются для каждого экземпляра заявления о выдаче патента и должны быть оформлены в установленном порядке. Если текст на заменяющем листе заявления, занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, должна быть представлена также замена последующих листов;

б) копия документа, подтверждающего изменение имени физического лица автора, и (или) заявителя, и (или) представителя, в том числе один из следующих документов, выданных органом записи актов гражданского состояния по месту жительства или месту рождения физического лица:

- свидетельства о заключении брака,
- свидетельства о расторжении брака,
- свидетельства о перемене имени;

в) документ, подтверждающий изменение имени физического лица автора и (или) заявителя либо наименования юридического лица, предусмотренный законодательством государства происхождения документа, если ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с изменением имени, наименования, адреса подается по

подпункт 6 п. 3
Правил,
глава II
Требований

заявке иностранного заявителя;

г) по инициативе заявителя по заявкам российских заявителей – юридических лиц документы, подтверждающие обоснованность внесения изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением наименования заявителя, в частности, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), подтверждающая изменение наименования юридического лица.

3.2.12. Если в результате проверки установлено, что:

- ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

- отсутствуют документы, необходимые для удовлетворения ходатайства,

заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления исправленные или недостающие документы.

3.2.13. При поступлении запрашиваемых исправленных или недостающих документов в установленный трехмесячный срок ходатайство рассматривается повторно в течение месяца с даты их поступления в Роспатент.

3.2.14. Если запрашиваемые исправленные или недостающие документы не представлены в установленный трехмесячный срок или представлены, но срок представления документов истек, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

3.2.15. Решение об удовлетворении ходатайства принимается при соблюдении следующих условий:

- ходатайство подано в установленный законодательством срок;

п. 189 Регламента,
п. 111 Правил

п. 190 Регламента,
п. 111 Правил

п.п. 199, 200
Регламента

п.п. 198, 200
Регламента,
п. 112 Правил

- все документы, необходимые для удовлетворения ходатайства, представлены, в том числе в ответ на уведомление, и соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям.

Заявителю направляется уведомление об удовлетворении ходатайства о внесении изменений в заявление в связи с изменением имени, наименования, адреса.

3.2.16. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения ходатайства, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.

п. 200 Регламента

3(3). Ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с передачей права на получение патента другому лицу

3.3.1. Ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с передачей права на получение патента другому лицу (далее – ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с передачей права) подается заявителем в связи с указанным обстоятельством.

п. 4 ст. 1378
Кодекса,
подпункт 7 п. 3
Правил

3.3.2. Срок рассмотрения ходатайства составляет один месяц с даты завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом.

п. 192 Регламента,
п. 110 Правил

3.3.3. Рассмотрение ходатайства о внесении изменений в заявление в связи с передачей права включает в себя:

подпункт 1.7
приложения № 1 к
Положению о
пошлинах,
п. 191 Регламента,
п.п. 106, 108. 109,
111 Правил

1) проверку соблюдения установленного законодательством срока подачи ходатайства;

2) проверку уплаты пошлины за рассмотрение ходатайства о внесении в документы заявки на изобретение изменений в указание заявителя в связи с передачей права на получение патента на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения;

3) проверку наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения предъявляемых

к нему законодательством Российской Федерации требований;

4) проверку исправленных или недостающих документов, без которых удовлетворение ходатайства невозможно, представленных заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления таких документов.

3.3.4. При рассмотрении ходатайства сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи ходатайства. п. 191 Регламента, п. 106 Правил

3.3.5. Ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с передачей права может быть подано заявителем до государственной регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации. п. 4 ст. 1378 Кодекса, п. 7 Правил

3.3.6. Если в результате проверки установлено, что срок подачи ходатайства нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства. п.п. 199, 200 Регламента, п. 107 Правил

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

3.3.7. При нарушении установленного законодательством срока подачи ходатайства отсутствуют основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина, а следовательно, имеются основания для возврата уплаченной пошлины. п. 6 Положения о пошлинах, подпункты 17, 18 п. 3, п. 11 Правил

В уведомлении об отказе в удовлетворении ходатайства указывается на возможность возврата средств, поступивших в уплату пошлины (в случае их уплаты), или зачета в счет других предусмотренных Положением о пошлинах пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства о зачете средств, по ходатайству лица, уплатившего пошлину. Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины, может быть

подано в Роспатент в течение 3 лет со дня уплаты соответствующей пошлины.

3.3.8. При соблюдении установленного законодательством срока подачи ходатайства осуществляется проверка уплаты пошлины за внесение изменений в документы заявки в случае передачи права на получение патента.

п. 191 Регламента

3.3.9. Срок проверки уплаты пошлины составляет две недели с даты поступления ходатайства в Роспатент.

п. 192 Регламента

3.3.10. Если пошлина не уплачена в установленных размере и порядке, заявителю направляется уведомление о необходимости в двухмесячный срок со дня направления указанного уведомления уплатить пошлину в установленном размере, с указанием права заявителя представить по собственной инициативе копию документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

п.п. 194, 195, 199, 200 Регламента,
п. 108 Правил

Уведомление направляется в двухнедельный срок с даты поступления ходатайства в Роспатент.

По истечении срока, установленного для уплаты пошлины, или при поступлении копии документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, осуществляется повторная проверка уплаты патентной пошлины.

Срок повторной проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня истечения двухмесячного срока для уплаты пошлины или со дня представления заявителем по собственной инициативе информации об уплате пошлины и (или) копии документа, подтверждающего уплату пошлины.

Если в результате повторной проверки уплаты пошлины установлено, что пошлина не уплачена в установленных размере и порядке, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

<p>3.3.11. При соблюдении установленного срока подачи ходатайства и уплате пошлины в установленных размере и порядке осуществляется проверка наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.</p>	<p>п. 191 Регламента, п. 109 Правил</p>
<p>3.3.12. Требования к ходатайству о внесении изменений в заявление в связи с передачей права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ходатайство должно быть составлено по форме, представленной в приложении № 7 к Правилам. 	<p>подпункт 7 п. 3 Правил</p>
<p>3.3.13. Документы, необходимые для удовлетворения ходатайства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - к ходатайству о внесении изменений в заявление в связи с передачей права должны быть приложены: <ul style="list-style-type: none"> а) заменяющие листы заявления о выдаче патента, которые представляются для каждого экземпляра заявления о выдаче патента и должны быть оформлены в установленном порядке. Если текст на заменяющем листе заявления о выдаче патента, занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, должна быть представлена также замена последующих листов; б) договор о передаче права на получение патента другому лицу или заверенная сторонами договора либо нотариусом копия договора или выписка из договора, если ходатайство подписано представителями (представителем) сторон; в) документ, подтверждающий передачу права на получение патента, предусмотренный законодательством государства происхождения документа, если ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с передачей права подается по заявке иностранного заявителя, и перевод этого документа. 	<p>подпункт 7 п. 3 Правил, глава II Требований</p>
<p>3.3.14. Если в результате проверки установлено, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований; 	<p>п. 196 Регламента, п. 111 Правил</p>

- отсутствуют документы, необходимые для удовлетворения ходатайства,

заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления исправленные или недостающие документы.

3.3.15. При поступлении запрашиваемых исправленных или недостающих документов в установленный трехмесячный срок ходатайство рассматривается повторно в течение месяца с даты их поступления в Роспатент.

п. 197 Регламента,
п. 111 Правил

3.3.16. Если запрашиваемые исправленные или недостающие документы не поступили в установленный трехмесячный срок или поступили, но срок представления документов истек, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

3.3.17. Решение об удовлетворении ходатайства принимается при соблюдении следующих условий:

п.п. 198, 200
Регламента,

- ходатайство подано в установленный законодательством срок;

п. 112 Правил

- пошлина уплачена в установленных размере и порядке;

- все документы, необходимые для удовлетворения ходатайства, представлены, в том числе в ответ на уведомление, и соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям.

Заявителю направляется уведомление об удовлетворении ходатайства о внесении изменений в заявление в связи с передачей права.

3.3.18. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения ходатайства, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.

п. 200 Регламента

3(4). Ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с переходом права в порядке универсального правопреемства (реорганизация заявителя - юридического лица, наследование).

3.4.1. Ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с переходом права в порядке универсального правопреемства (реорганизация заявителя – юридического лица, наследование) (далее – ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с переходом права) подается заявителем в связи с указанным обстоятельством.

п. 4 ст. 1378
Кодекса,
подпункт 8 п. 3
Правил

3.4.2. Срок рассмотрения ходатайства составляет один месяц с даты его поступления в Роспатент.

п. 187 Регламента,
п. 110 Правил

3.4.3. Рассмотрение ходатайства о внесении изменений в заявление в связи с переходом права включает:

п. 186 Регламента,
подпункт 8 п. 3,
п.п. 106, 109, 111
Правил

1) проверку соблюдения установленного законодательством срока подачи ходатайства;

2) проверку наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

3) проверку исправленных или недостающих документов, без которых удовлетворение ходатайства невозможно, представленных заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления таких документов.

3.4.4. При рассмотрении ходатайства сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи ходатайства.

п. 186 Регламента,
п. 106 Правил

3.4.5. Ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с переходом права может быть подано заявителем до государственной регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации.

п. 4 ст. 1378
Кодекса,
п. 7 Правил

3.4.6. Если в результате проверки установлено, что срок подачи ходатайства нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента,
п. 107 Правил

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

3.4.7. При соблюдении установленного срока подачи ходатайства осуществляется проверка наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

п. 186 Регламента,
п. 109 Правил

3.4.8. Требования к ходатайству о внесении изменений в заявление в связи с переходом права:

подпункт 8 п. 3
Правил

- ходатайство должно быть составлено по форме, представленной в приложении № 8 к Правилам.

3.4.9. Документы, необходимые для удовлетворения ходатайства о внесении изменений в заявление в связи с переходом права:

подпункт 8 п. 3
Правил,
глава II
Требований

- к ходатайству должны быть приложены:

а) заменяющие листы заявления о выдаче патента, которые представляются для каждого экземпляра заявления о выдаче патента и должны быть оформлены в установленном порядке. Если текст на заменяющем листе заявления о выдаче патента, занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, должна быть представлена также замена последующих листов;

б) по инициативе заявителя по заявкам российских заявителей – юридических лиц документы, подтверждающие обоснованность внесения изменений в заявление в связи с переходом права на получение патента без договора в порядке универсального правопреемства, в частности, выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая изменение наименования юридического лица в связи с реорганизацией;

в) документ, подтверждающий переход права на

получение патента к заявителю-правопреемнику в связи с реорганизацией заявителя – юридического лица, предусмотренный законодательством государства происхождения документа, если ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с переходом права подается по заявке иностранного заявителя – юридического лица;

г) заверенная копия свидетельства о праве на наследство, если ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с переходом права подается в связи с переходом права на получение патента к другому лицу по наследству, с приложением заверенной копии соглашения о разделе наследства в случае раздела наследства по соглашению между наследниками;

д) документ, подтверждающий переход права на получение патента к заявителю-правопреемнику, предусмотренный законодательством государства происхождения документа, если ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с переходом права подается в связи с переходом права на получение патента к другому лицу по наследству по заявке иностранного заявителя.

3.4.10. Если в результате проверки установлено, что:

- ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

- отсутствуют документы, необходимые для удовлетворения ходатайства,

заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления исправленные или недостающие документы.

3.4.11. При поступлении запрашиваемых исправленных или недостающих документов в установленный трехмесячный срок ходатайство рассматривается повторно в течение месяца с даты их поступления в Роспатент.

3.4.12. Если запрашиваемые исправленные или недостающие документы не представлены в установленный

п. 189 Регламента,
п. 111 Правил

п. 190 Регламента,
п. 111 Правил

п.п. 199, 200
Регламента

трехмесячный срок или представлены, но срок представления документов истек, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

3.4.13. Решение об удовлетворении ходатайства принимается при соблюдении следующих условий:

- ходатайство подано в установленный законодательством срок;

- все документы, необходимые для удовлетворения ходатайства, представлены, в том числе в ответ на уведомление, и соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям.

Заявителю направляется уведомление об удовлетворении ходатайства о внесении изменений в заявление в связи с переходом права.

3.4.14. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения ходатайства, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.

3(5). Ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением состава авторов

3.5.1. Заявитель вправе подать по собственной инициативе ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с изменением состава авторов в связи с тем, что по ошибке один или несколько авторов не были указаны в качестве таковых и (или) ранее в качестве авторов были указаны лица, не являющиеся таковыми.

3.5.2. Срок рассмотрения ходатайства составляет один месяц с даты его поступления в Роспатент.

3.5.3. Рассмотрение ходатайства о внесении изменений

п.п. 198, 200
Регламента,
п. 112 Правил

п. 200 Регламента

п. 4 ст. 1378
Кодекса,
подпункт 9 п. 3
Правил

п. 187 Регламента,
п. 110 Правил

п. 186 Регламента,

в заявление о выдаче патента в связи с изменением состава авторов включает:

1) проверку соблюдения установленного законодательством срока подачи ходатайства;

2) проверку наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

3) проверку исправленных или недостающих документов, без которых удовлетворение ходатайства невозможно, представленных заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления таких документов.

3.5.4. При рассмотрении ходатайства сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи ходатайства.

3.5.5. Ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением состава авторов может быть подано заявителем до государственной регистрации изобретения в Государственном реестре изобретения Российской Федерации.

3.5.6. Если в результате проверки установлено, что срок подачи ходатайства нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

3.5.7. При соблюдении установленного срока подачи ходатайства осуществляется проверка наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

3.5.8. Требования к ходатайству о внесении изменений в заявление в связи с изменением состава авторов:

подпункт 9 п. 3,
п.п. 106, 109, 111
Правил

п. 186 Регламента,
п. 106 Правил

п. 4 ст. 1378
Кодекса,
п. 7 Правил

п.п. 199, 200
Регламента,
п. 107 Правил

п. 186 Регламента,
п. 109 Правил

подпункт 9 п. 3
Правил

- ходатайство должно быть составлено по форме, представленной в приложении № 9 к Правилам.

3.5.9. Документы, необходимые для удовлетворения ходатайства:

к ходатайству должны быть приложены:

а) заменяющие листы заявления о выдаче патента, которые представляются для каждого экземпляра заявления о выдаче патента и должны быть оформлены в установленном порядке. Если текст на заменяющем листе заявления о выдаче патента, занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, должна быть представлена также замена последующих листов;

б) документальное подтверждение согласия авторов с изменением состава авторов, подписанное всеми ранее указанными и вновь указываемыми в качестве авторов лицами, которое должно содержать сведения об отсутствии спора между всеми ранее указанными и вновь указываемыми в качестве авторов лицами, уточненный состав авторов и сведения об их творческом участии в создании изобретения;

в) документальное подтверждение получения заявителем согласия вновь указываемого автора(ов) или его законного представителя на обработку персональных данных, если в заменяющем листе заявления заявителем не сделано соответствующее указание.

3.5.10. Если в результате проверки установлено, что:

- ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

- отсутствуют документы, необходимые для удовлетворения ходатайства,

заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления исправленные или недостающие документы.

подпункт 9 п. 3
Правил,
глава II
Требований

п. 189 Регламента,
п. 111 Правил

3.5.11. При поступлении запрашиваемых исправленных или недостающих документов в установленный трехмесячный срок ходатайство рассматривается повторно в течение месяца с даты их поступления в Роспатент.

п. 190 Регламента,
п. 111 Правил

3.5.12. Если запрашиваемые исправленные или недостающие документы не представлены в установленный трехмесячный срок или представлены, но срок представления документов истек, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

3.5.13. Решение об удовлетворении ходатайства о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением состава авторов принимается при соблюдении следующих условий:

п.п. 198, 200
Регламента,
п. 112 Правил

- ходатайство подано в установленный законодательством срок;

- все документы, необходимые для удовлетворения ходатайства, представлены, в том числе в ответ на уведомление, и соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям.

Заявителю направляется уведомление об удовлетворении ходатайства о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением состава авторов.

3.5.14. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения ходатайства, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.

п. 200 Регламента

3(6). Ходатайство об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки

3.6.1. Ходатайство об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки подается заявителем в связи с выявлением допущенных в документах заявки очевидных и технических ошибок.

Ошибка считается очевидной, если специалист в данной области техники понимает, что на дату подачи заявки подразумевалось нечто иное, чем то, что написано в заявке, и никакое иное исправление, кроме предложенного, не может быть произведено.

Ошибка считается технической, если она обусловлена неправильным написанием слов, неправильной расстановкой знаков препинания, наличием опечаток в указании библиографических данных источников информации и тому подобным.

3.6.2. Срок рассмотрения ходатайства составляет один месяц с даты его поступления в Роспатент.

3.6.3. Рассмотрение ходатайства об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки включает:

1) проверку соблюдения установленного законодательством срока подачи ходатайства;

2) проверку наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

3) проверку исправленных или недостающих документов, без которых удовлетворение ходатайства невозможно, представленных заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления таких документов.

3.6.4. При рассмотрении ходатайства сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи ходатайства.

п. 4 ст. 1378
Кодекса,
подпункт 10 п. 3
Правил

п. 187 Регламента,
п. 110 Правил

п. 186 Регламента,
подпункт 10 п. 3,
п.п. 106, 109, 111
Правил

п. 186 Регламента,
п. 106 Правил

<p>3.6.5. Ходатайство об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки может быть подано заявителем до государственной регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации.</p>	<p>п. 4 ст. 1378 Кодекса, п. 7 Правил</p>
<p>3.6.6. Если в результате проверки установлено, что срок подачи ходатайства нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.</p>	<p>п.п. 199, 200 Регламента, п. 107 Правил</p>
<p>Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.</p>	
<p>3.6.7. При соблюдении установленного срока подачи ходатайства осуществляется проверка наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.</p>	<p>п. 186 Регламента, п. 109 Правил</p>
<p>3.6.8. Требование к ходатайству об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ходатайство должно быть составлено по форме, представленной в приложении № 10 к Правилам. 	<p>подпункт 10 п. 3 Правил</p>
<p>3.6.9. Документы, необходимые для удовлетворения ходатайства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - к ходатайству должны быть приложены заменяющие листы документов, в которые вносятся исправления. 	<p>подпункт 10 п. 3 Правил, главы II-VI Требований</p>
<p>Заменяющие листы документов заявки должны быть оформлены в установленном порядке. Если текст на заменяющем листе документа заявки, занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, необходимо представить также замену последующих листов документа заявки.</p>	
<p>3.6.10. Если в результате проверки установлено, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации 	<p>п. 189 Регламента, п. 111 Правил</p>

Федерации требований;

- отсутствуют документы, необходимые для удовлетворения ходатайства,

заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления исправленные или недостающие документы.

3.6.11. При поступлении запрашиваемых исправленных или недостающих документов в установленный трехмесячный срок ходатайство рассматривается повторно в течение месяца с даты их поступления в Роспатент.

п. 190 Регламента,
п. 111 Правил

3.6.12. Если запрашиваемые исправленные или недостающие документы не представлены в установленный трехмесячный срок или представлены, но срок представления документов истек, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

3.6.13. Решение об удовлетворении ходатайства принимается при соблюдении следующих условий:

п.п. 198, 200
Регламента,
п. 112 Правил

- ходатайство подано в установленный законодательством срок;

- все документы, необходимые для удовлетворения ходатайства, представлены, в том числе в ответ на уведомление, и соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям.

Заявителю направляется уведомление об удовлетворении ходатайства об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки.

3.6.14. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения ходатайства, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.

п. 200 Регламента

4. Рассмотрение ходатайств, касающихся продления и восстановления пропущенных процедурных сроков

4(1). Ходатайство о продлении срока представления запрашиваемых документов

4.1.1. Ходатайство о продлении срока представления запрашиваемых документов (далее – ходатайство о продлении срока) подается заявителем в случае необходимости продления следующих процедурных сроков, связанных с рассмотрением заявки на стадии формальной экспертизы или экспертизы по существу:

- срока представления запрашиваемых исправленных или недостающих документов, установленного пунктом 3 статьи 1384 Кодекса (далее – срок представления документов);

- срока представления дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента невозможно, установленного пунктом 6 статьи 1386 Кодекса (далее – срок представления материалов);

- срока представления сообщения о выборе заявителя или о достигнутом соглашении между заявителями, подавшими заявки на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель с одной и той же датой приоритета, поступивших от одного или разных заявителей, установленного статьей 1383 Кодекса (далее – срок представления сообщения);

- срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, установленного пунктом 1 статьи 1386 Кодекса.

Продление срока представления ответа на уведомление о нарушении требования единства изобретения, на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

4.1.2. Срок рассмотрения ходатайства составляет один

ст.1383,
п. 3 ст. 1384,
п.п. 1 и 6 ст. 1386
Кодекса,
подпункт 11 п. 3
Правил

п. 192 Регламента,

месяц с даты завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом.

п.п. 108, 110
Правил

4.1.3. Рассмотрение ходатайства о продлении срока включает в себя:

подпункты
1.15.1 - 1.15.3
приложения № 1 к
Положению о
пошлинах,
п. 191 Регламента,
п.п. 106, 108, 109,
111 Правил

1) проверку соблюдения установленного законодательством срока подачи ходатайства;

2) проверку уплаты пошлины за рассмотрение ходатайства о продлении установленного законодательством Российской Федерации срока, принятие решения по результатам рассмотрения;

3) проверку соблюдения требований, предъявляемых к ходатайству законодательством Российской Федерации;

4) проверку ходатайства, представленного заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления ходатайства, составленного с соблюдением требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

4.1.4. При рассмотрении ходатайства сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи ходатайства.

п. 191 Регламента,
п. 106 Правил

4.1.5. Ходатайство может быть подано:

а) в течение трех месяцев со дня направления Роспатентом:

п. 1 ст. 1383,
п. 3 ст. 1384,
п.п. 1, 6 ст. 1386
Кодекса,
п. 8 Правил

- запроса формальной экспертизы о представлении исправленных или недостающих документов;

- запроса дополнительных материалов в процессе экспертизы заявки по существу;

- копий материалов, противопоставленных заявке, если заявитель запросил указанные копии в течение двух месяцев со дня направления запроса дополнительных материалов в процессе экспертизы заявки по существу;

б) в течение двенадцати месяцев со дня направления уведомления о наличии нескольких заявок на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель с одной и той же датой приоритета, поступивших от одного или разных заявителей;

в) до истечения трехлетнего срока, исчисляемого с даты подачи заявки, если продлевается срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу.

4.1.6. Если в результате проверки установлено, что срок подачи ходатайства нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

4.1.7. При нарушении установленного законодательством срока подачи ходатайства отсутствуют основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина, а следовательно, имеются основания для возврата уплаченной пошлины.

В уведомлении об отказе в удовлетворении ходатайства указывается на возможность возврата средств, поступивших в уплату пошлины (в случае их уплаты), или зачета в счет других предусмотренных Положением о пошлинах пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства о зачете средств, по ходатайству лица, уплатившего пошлину. Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины, может быть подано в Роспатент в течение 3 лет со дня уплаты соответствующей пошлины.

4.1.8. При соблюдении установленного законодательством срока подачи ходатайства осуществляется проверка уплаты пошлины за рассмотрение соответствующего ходатайства о продлении установленного законодательством Российской Федерации срока, принятие решения по результатам рассмотрения.

4.1.9. Срок проверки уплаты пошлины составляет две недели с даты поступления ходатайства в Роспатент.

п.п. 199, 200
Регламента,
п. 107 Правил

п. 6 Положения
о пошлинах,
подпункты 17, 18
п. 3, п. 11 Правил

п. 191 Регламента

4.1.10. Если пошлина не уплачена в установленных размере и порядке, заявителю направляется уведомление о необходимости в двухмесячный срок со дня направления указанного уведомления уплатить пошлину в установленном размере, с указанием права заявителя представить по собственной инициативе копию документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

Уведомление направляется в двухнедельный срок с даты поступления ходатайства в Роспатент.

По истечении срока, установленного для уплаты пошлины, или при поступлении копии документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, осуществляется повторная проверка уплаты патентной пошлины.

Срок повторной проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня истечения двухмесячного срока для уплаты пошлины или со дня представления заявителем по собственной инициативе информации об уплате пошлины и (или) копии документа, подтверждающего уплату пошлины.

Если в результате повторной проверки уплаты пошлины установлено, что пошлина не уплачена в установленных размере и порядке, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

4.1.11. При соблюдении установленного срока подачи ходатайства и уплате пошлины в установленных размере и порядке осуществляется проверка соблюдения требований, предъявляемых к ходатайству законодательством Российской Федерации.

4.1.12. Требования к ходатайству о продлении срока:

- ходатайство должно быть составлено по форме, представленной в приложении № 11 к Правилам;

- указанный в ходатайстве срок продления срока представления документов, материалов или сообщения не должен превышать срок, установленный законодательством

п.п. 194, 195, 199, 200 Регламента, п. 108 Правил

п. 191 Регламента, п. 109 Правил

п. 1 ст. 1383, п. 3 ст. 1384, п.п. 1, 6 ст. 1386 Кодекса, подпункт 11 п. 3 Правил

Российской Федерации.

4.1.13. Ходатайство о продлении срока представления ответа на уведомление о наличии нескольких заявок на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель с одной и той же датой приоритета, поступивших от разных заявителей, в случае достижения ими соглашения, должно быть подписано обоими заявителями, которыми поданы идентичные заявки, имеющие одну и ту же дату приоритета, или их представителями.

подпункт 11 п. 3
Правил

4.1.14. Срок представления документов, материалов или сообщения может быть продлен Роспатентом, но не более чем на десять месяцев. Указанный срок установлен для одного запроса Роспатента. В случае направления нескольких запросов указанные сроки применяются для каждого запроса в отдельности.

п. 1 ст. 1383,
п. 3 ст. 1384,
п.п. 1, 6 ст. 1386
Кодекса

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен Роспатентом, но не более чем на два месяца.

Если заявителем ранее продлевался срок представления документов, материалов, сообщения или ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, проверяется, не превышает ли указанный в ходатайстве срок продления в совокупности с ранее продленным сроком(ами) срок, установленный законодательством Российской Федерации.

4.1.15. Если в результате проверки установлено, что ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований, заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления ходатайство, составленное с соблюдением требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

п. 196 Регламента,
п. 111 Правил

При этом заявитель уведомляется о том, что при составлении ходатайства в соответствии с предъявляемыми

к нему законодательством Российской Федерации требованиями заявителю, при необходимости, следует указать скорректированный срок продления срока представления документов, материалов, сообщения или ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, с учетом пропущенного срока представления ответа на запрос экспертизы или на уведомление о необходимости представления сообщения о выборе заявки, по которой может быть выдан патент, срока подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу, при этом скорректированный срок не должен превышать срок, установленный законодательством Российской Федерации.

Заявитель также уведомляется о необходимости доплатить пошлину за продление срока ответа на запрос экспертизы или на уведомление о необходимости представления сообщения о выборе заявки, по которой может быть выдан патент, в соответствии с уточненным количеством месяцев продления, указанным в ходатайстве.

4.1.16. Если в результате проверки установлено, что указанный в ходатайстве срок продления в совокупности с ранее продленным сроком(ами) превышает срок, установленный законодательством Российской Федерации, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

4.1.17. При поступлении в ответ на уведомление исправленного ходатайства в установленный трехмесячный срок оно рассматривается повторно в течение месяца с даты его поступления в Роспатент.

п. 197 Регламента,
п. 111 Правил

4.1.18. В случае если в ходатайстве указан скорректированный срок продления срока представления документов, материалов или сообщения, осуществляется проверка:

- соответствия указанного в ходатайстве скорректированного срока продления пропущенному сроку представления документов, материалов или сообщения;

- не превышает ли указанный в ходатайстве срок продления срок, установленный законодательством Российской Федерации, в т.ч. в совокупности с ранее продленным сроком(ами);

- уплаты пошлины в соответствии с уточненным количеством месяцев продления, указанным в ходатайстве.

4.1.19. По результатам проверки принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства в следующих случаях:

- указанный в ходатайстве скорректированный срок продления меньше пропущенного срока представления документов, материалов, сообщения или ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу;

- указанный в ходатайстве скорректированный срок продления превышает срок, установленный законодательством Российской Федерации;

- пошлина за продление срока ответа на запрос экспертизы или на уведомление о необходимости представления сообщения о выборе заявки, по которой может быть выдан патент, срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не уплачена в установленном размере, соответствующем скорректированному сроку продления, указанному в ходатайстве.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

4.1.20. Если ходатайство, составленное в соответствии с предъявляемыми к нему законодательством Российской Федерации требованиями, не представлено в установленный трехмесячный срок или представлено, но срок представления его истек, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в

п.п. 199, 200
Регламента

п.п. 199, 200
Регламента

удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

4.1.21. Решение об удовлетворении ходатайства принимается при соблюдении следующих условий:

- ходатайство подано в установленный законодательством срок;
- пошлина уплачена в установленных размере и порядке;
- ходатайство соответствует требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации.

п. 198 Регламента,
п. 112 Правил

4.1.22. Заявителю направляется уведомление об удовлетворении ходатайства о продлении срока, в котором указывается дата, до которой продлен срок представления документов, материалов или сообщения.

п. 200 Регламента

4.1.23. Срок продления исчисляется со дня истечения установленного срока представления запрашиваемых документов.

4.1.24. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения ходатайства, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.

п. 200 Регламента

4(2). Ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрашиваемых документов

4.2.1. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрашиваемых документов (далее - ходатайство о восстановлении пропущенного срока) подается заявителем при необходимости восстановления пропущенных основных или продленных процедурных сроков:

- представления запрошенных исправленных или недостающих документов;
- представления дополнительных материалов, без

п. 1 ст. 1389,
п. 3 ст. 1384,
п.п. 1, 6 ст. 1386
Кодекса,
подпункт 12 п. 3
Правил

которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента невозможно;

- подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу.

4.2.2. Срок рассмотрения ходатайства составляет один месяц с даты завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом.

4.2.3. Рассмотрение ходатайства о восстановлении пропущенного срока включает в себя:

1) проверку соблюдения установленного законодательством срока подачи ходатайства;

2) проверку уплаты пошлины за рассмотрение ходатайства о восстановлении пропущенного заявителем установленного законодательством Российской Федерации срока и принятие решения по результатам его рассмотрения;

3) проверку наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

4) проверку исправленных или недостающих документов, без которых удовлетворение ходатайства невозможно, представленных заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления таких документов.

4.2.4. При рассмотрении ходатайства сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи ходатайства.

4.2.5. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение двенадцати месяцев со дня истечения срока представления запрашиваемых Роспатентом исправленных или недостающих документов, дополнительных материалов, ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу.

п. 192 Регламента,
п. 110 Правил

подпункты
1.16.1, 1.16.2
приложения № 1 к
Положению о
пошлинах,
п. 191 Регламента,
п.п. 106, 108, 109,
111 Правил

п. 191 Регламента,
п. 106 Правил

п. 2 ст. 1389
Кодекса,
п. 8 Правил

Срок подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока представления заявителем запрашиваемых документов или материалов установлен для одного запроса Роспатента. При необходимости направления нескольких запросов указанные сроки применяются для каждого запроса в отдельности. При этом в отношении одного запроса может быть подано лишь одно ходатайство о восстановлении пропущенного срока.

4.2.6. Если в результате проверки установлено, что срок подачи ходатайства не соблюден, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента,
п. 107 Правил

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

4.2.7. При несоблюдении установленного законодательством срока подачи ходатайства отсутствуют основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина, а следовательно, имеются основания для возврата уплаченной пошлины.

п. 6 Положения
о пошлинах,
подпункты 17, 18
п. 3, п. 11 Правил

В уведомлении об отказе в удовлетворении ходатайства указывается на возможность возврата средств, поступивших в уплату пошлины (в случае их уплаты), или зачета в счет других предусмотренных Положением о пошлинах пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства о зачете средств, по ходатайству лица, уплатившего пошлину. Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины, может быть подано в Роспатент в течение 3 лет со дня уплаты соответствующей пошлины.

4.2.8. При соблюдении установленного законодательством срока подачи ходатайства осуществляется проверка уплаты пошлины за рассмотрение ходатайства о восстановлении пропущенного заявителем установленного законодательством Российской Федерации срока и принятие решения по результатам его

п. 191 Регламента

рассмотрения.

4.2.9. Срок проверки уплаты пошлины составляет две недели с даты поступления ходатайства в Роспатент.

4.2.10. Если пошлина не уплачена в установленных размере и порядке, заявителю направляется уведомление о необходимости в двухмесячный срок со дня направления указанного уведомления уплатить пошлину в установленном размере, с указанием права заявителя представить по собственной инициативе копию документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

Уведомление направляется в двухнедельный срок с даты поступления ходатайства в Роспатент.

По истечении срока, установленного для уплаты пошлины, или при поступлении копии документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, осуществляется повторная проверка уплаты патентной пошлины.

Срок повторной проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня истечения двухмесячного срока для уплаты пошлины или со дня представления заявителем по собственной инициативе информации об уплате пошлины и (или) копии документа, подтверждающего уплату пошлины.

Если в результате повторной проверки уплаты пошлины установлено, что пошлина не уплачена в установленных размере и порядке, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

4.2.11. При соблюдении установленного срока подачи ходатайства и уплате пошлины в установленных размере и порядке осуществляется проверка наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

п.п. 194, 195, 199,
200 Регламента,
п. 108 Правил

п. 191 Регламента,
п. 109 Правил

4.2.12. Требования к ходатайству о восстановлении пропущенного срока:

- ходатайство должно быть составлено по форме, представленной в приложении № 12 к Правилам.

подпункт 12 п. 3
Правил

4.2.13. Документы, необходимые для удовлетворения ходатайства:

к ходатайству должны быть приложены:

- запрошенные Роспатентом исправленные и (или) недостающие документы, дополнительные материалы либо ходатайство о продлении срока представления запрашиваемых документов, материалов (если восстанавливается пропущенный срок представления запрашиваемых исправленных и (или) недостающих документов, дополнительных материалов);

- ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу (если восстанавливается пропущенный срок подачи этого ходатайства);

- документ, подтверждающий наличие уважительных причин несоблюдения установленных сроков.

ст. 1389
Кодекса,
подпункт 12 п. 3
Правил

4.2.14. Если в результате проверки установлено, что:

- ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

- отсутствуют документы, необходимые для удовлетворения ходатайства,

заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления исправленные или недостающие документы, дополнительные материалы либо ходатайство о продлении срока представления запрашиваемых документов, материалов либо недостающий документ, подтверждающий наличие уважительных причин несоблюдения установленных сроков.

п. 196 Регламента,
п. 111 Правил

4.2.15. При поступлении запрашиваемых документов или материалов в установленный трехмесячный срок ходатайство рассматривается повторно в течение месяца с

п. 197 Регламента,
п. 111 Правил

даты их поступления в Роспатент.

4.2.16. Если запрашиваемые документы или материалы не представлены в установленный трехмесячный срок или представлены, но срок представления документов истек, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

4.2.17. Решение об удовлетворении ходатайства принимается при соблюдении следующих условий:

п. 198 Регламента,
п. 112 Правил

- ходатайство подано в установленный законодательством срок;

- пошлина уплачена в установленных размере и порядке;

- все документы, необходимые для удовлетворения ходатайства, представлены, в том числе в ответ на уведомление, и соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям.

4.2.18. Восстановление сроков осуществляется на основании решения Роспатента об отмене решения о признании заявки отозванной и восстановлении пропущенного срока.

п. 1 ст. 1389
Кодекса

4.2.19. В случае поступления ходатайства о восстановлении продленного срока представления документов или дополнительных материалов одновременно с ходатайством о продлении срока представления этих документов или материалов, ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть удовлетворено при условии, что срок представления запрошенных документов или материалов продлевается на срок, не превышающий десять месяцев, в совокупности с ранее продленным сроком (сроками) представления этих документов или материалов. Таким образом, общий срок продления срока представления запрошенных документов или материалов не может

превышать двадцать два месяца.

4.2.20. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения ходатайства, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.

п. 200 Регламента

5. Рассмотрение ходатайств и заявлений, связанных с уплатой пошлин

5(1). Ходатайство о предоставлении права на освобождение от уплаты патентных пошлин или их уплату в уменьшенном размере

5.1.1. Предоставление права на освобождение от уплаты пошлины или на уплату пошлины в уменьшенном размере осуществляется по ходатайству заявителя о предоставлении права на освобождение от уплаты патентных пошлин или их уплату уменьшенном размере (далее – ходатайство о предоставлении льготы по уплате пошлин).

п.п. 13–18
Положения
о пошлинах,
подпункты
1.1, 1.6, 1.9, 1.18,
1.21.1.1–1.21.1.3
приложения № 1 к
Положению о
пошлинах,
подпункт 16 п. 3
Правил

Заявитель может подать ходатайство о предоставлении льготы по уплате пошлин при наличии у него соответствующего права, предусмотренного Положением о пошлинах. Сведения о категориях лиц, которым предоставляется право на освобождение от уплаты патентных пошлин или их уплату в уменьшенном размере, приведены в части IV настоящего Руководства.

Предоставление права на освобождение от уплаты патентных пошлин или их уплату в уменьшенном размере предусмотрено в отношении пошлин:

- за регистрацию заявки на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы заявки;
- за рассмотрение ходатайства о внесении в формулу изобретения пункта, отсутствующего в ранее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, и принятие решения по результатам его рассмотрения;
- за принятие решения по результатам экспертизы

заявки на изобретение по существу;

- за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента;

- за поддержание в силе патента Российской Федерации на изобретение за третий, четвертый, пятый года действия, считая с даты подачи заявки.

5.1.2. Срок рассмотрения ходатайства составляет один месяц с даты его поступления в Роспатент.

п. 187 Регламента,
п. 110 Правил

5.1.3. Рассмотрение ходатайства включает:

п. 186 Регламента,
п.п. 106, 109, 111
Правил

1) проверку соблюдения установленного законодательством срока подачи ходатайства;

2) проверку наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

3) проверку исправленных или недостающих документов, без которых удовлетворение ходатайства невозможно, представленных заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления таких документов.

5.1.4. При рассмотрении ходатайства сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи ходатайства.

п. 186 Регламента,
п. 106 Правил

5.1.5. Ходатайство о предоставлении льготы по уплате пошлины подается при обращении за совершением юридически значимого действия.

п. 17 Положения
о пошлинах,
п. 11 Правил

В отношении пошлин за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента и за поддержание в силе патента Российской Федерации на изобретение за третий, четвертый, пятый года действия ходатайство подается до истечения срока уплаты пошлин.

5.1.6. Если в результате проверки установлено, что срок подачи ходатайства нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента,
п. 107 Правил

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

5.1.7. При соблюдении установленного срока подачи ходатайства осуществляется проверка наличия документов, необходимых для удовлетворения ходатайства, и соблюдения требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

5.1.8. Требования к ходатайству о предоставлении льготы по уплате пошлин:

- ходатайство должно быть составлено по форме, представленной в приложении № 15 к Правилам.

5.1.9. Документы, необходимые для удовлетворения ходатайства:

- к ходатайству должны быть приложены документы, соответствующие установленным законодательством Российской Федерации требованиям, подтверждающие наличие у заявителя права на освобождение от уплаты патентных пошлин или их уплату в уменьшенном размере.

Сведения о документах в отношении различных категорий лиц, которым предоставляется право на освобождение от уплаты пошлин или их уплату в уменьшенном размере, приведены в части IV настоящего Руководства.

5.1.10. Если в результате проверки установлено, что:

- ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

- отсутствуют документы, необходимые для удовлетворения ходатайства,

заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления исправленные или недостающие документы.

подпункт 16 п. 3
Правил

подпункт 16 п. 3
Правил,
п. 18 Положения
о пошлинах

п. 189 Регламента,
п. 111 Правил

5.1.11. При поступлении запрашиваемых исправленных или недостающих документов в установленный трехмесячный срок ходатайство рассматривается повторно в течение месяца с даты их поступления в Роспатент.

п. 190 Регламента,
п. 111 Правил

5.1.12. Если запрашиваемые исправленные или недостающие документы не представлены в установленный трехмесячный срок или представлены, но срок представления документов истек, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

5.1.13. Решение об удовлетворении ходатайства принимается при соблюдении следующих условий:

п. 198 Регламента,
п. 112 Правил

- ходатайство подано в установленный законодательством срок;

- все документы, необходимые для удовлетворения ходатайства, представлены, в том числе в ответ на уведомление, и соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям.

Заявителю направляется уведомление об удовлетворении ходатайства о предоставлении льготы по уплате пошлины.

5.1.14. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения ходатайства, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.

п. 200 Регламента

5(2). Ходатайство о зачете средств, поступивших в уплату патентной пошлины, или излишне уплаченной суммы патентной пошлины

5.2.1. Зачет средств, поступивших в уплату патентной пошлины, или излишне уплаченной суммы патентной

подпункт 17 п. 3
Правил,

пошлины возможен в следующих случаях:

- уплата пошлины осуществлена в размере, превышающем размер, предусмотренный приложением к Положению о пошлинах;

- отказ лица, уплатившего пошлину, от совершения юридически значимого действия до обращения за его совершением;

- уплата пошлины за юридически значимое действие, которое не совершалось.

Для рассмотрения в Роспатенте вопроса о зачете средств, поступивших в уплату пошлины, или излишне уплаченной суммы пошлины лицо, уплатившее пошлину, должно подать ходатайство о зачете средств, поступивших в уплату патентной пошлины, или излишне уплаченной суммы патентной пошлины (далее – ходатайство о зачете средств).

5.2.2. Срок рассмотрения ходатайства составляет один месяц с даты его поступления в Роспатент.

5.2.3. Рассмотрение ходатайства о зачете средств включает:

1) проверку соблюдения установленного законодательством срока подачи ходатайства;

2) проверку соблюдения требований, предъявляемых к ходатайству законодательством Российской Федерации;

3) проверку ходатайства, представленного заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления ходатайства, составленного с соблюдением требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

5.2.4. При рассмотрении ходатайства сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи ходатайства.

5.2.5. Ходатайство о зачете средств может быть подано заявителем в течение трех лет со дня уплаты патентной пошлины.

п. 6 Положения
о пошлинах

п. 187 Регламента,
п. 110 Правил

п. 186 Регламента,
подпункт 17 п. 3,
п.п. 106, 109, 111
Правил

п. 186 Регламента,
п. 106 Правил

п. 6 Положения
о пошлинах,
п. 11 Правил

При этом средства, поступившие в уплату пошлины, или излишне уплаченная сумма пошлины могут засчитываться в счет других пошлин, предусмотренных Положением о пошлинах, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства.

5.2.6. Если в результате проверки установлено, что срок подачи ходатайства нарушен или уплата пошлины, в счет которой поступила просьба о зачете средств, не допустима на дату подачи ходатайства, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

5.2.7. При соблюдении установленного срока подачи ходатайства осуществляется проверка соблюдения требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

5.2.8. Требования к ходатайству о зачете средств:

- ходатайство должно быть составлено по форме, представленной в приложении № 16 к Правилам, и должно содержать сведения, предусмотренные формой.

5.2.9. Если в результате проверки установлено, что ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований, заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления ходатайство, составленное с соблюдением требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

5.2.10. При поступлении в ответ на уведомление ходатайства в установленный трехмесячный срок оно рассматривается повторно в течение месяца с даты его поступления в Роспатент.

п.п. 199, 200
Регламента,
п. 107 Правил

п. 186 Регламента,
подпункт 17 п. 3,
п. 109 Правил

подпункт 17 п. 3
Правил

п. 189 Регламента,
п. 111 Правил

п. 190 Регламента,
п. 111 Правил

5.2.11. Если ходатайство, составленное с соблюдением требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации, не представлено в установленный трехмесячный срок или представлено, но срок представления его истек, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

5.2.12. Решение об удовлетворении ходатайства принимается при соблюдении следующих условий:

- ходатайство подано в установленный законодательством срок;

- представленное ходатайство, в том числе в ответ на уведомление, соответствует предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации требованиям.

Заявителю направляется уведомление об удовлетворении ходатайства о зачете средств.

5.2.13. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения ходатайства, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.

5(3). Ходатайство о возврате средств, поступивших в уплату патентной пошлины, или излишне уплаченной суммы патентной пошлины

5.3.1. Возврат средств, поступивших в уплату патентной пошлины, или излишне уплаченной суммы патентной пошлины возможен в следующих случаях:

- уплата пошлины осуществлена в размере, превышающем размер, предусмотренный приложением к Положению о пошлинах;

- отказ лица, уплатившего пошлину, от совершения юридически значимого действия до обращения за его совершением;

- уплата пошлины за юридически значимое действие,

п.п. 199, 200
Регламента

п.п. 198, 200
Регламента,
п. 112 Правил

п. 200 Регламента

п. 6 Положения
о пошлинах,
подпункт 18 п. 3
Правил

которое не совершалось.

Для рассмотрения в Роспатенте вопроса о возврате средств, поступивших в уплату патентной пошлины, или излишне уплаченной суммы патентной пошлины лицо, уплатившее пошлину, должно подать ходатайство о возврате средств, поступивших в уплату патентной пошлины, или излишне уплаченной суммы патентной пошлины (далее – ходатайство о возврате средств).

К ходатайству о возврате средств плательщиком по собственной инициативе может быть приложен платежный документ или его копия.

5.3.2. Срок рассмотрения ходатайства составляет один месяц с даты его поступления в Роспатент.

п. 187 Регламента,
п. 110 Правил

5.3.3. Рассмотрение ходатайства о возврате средств включает:

п. 186 Регламента,
подпункт 18 п. 3,
п.п. 106, 109, 111
Правил

1) проверку соблюдения установленного законодательством срока подачи ходатайства;

2) проверку соблюдения требований, предъявляемых к ходатайству законодательством Российской Федерации;

3) проверку ходатайства, представленного заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления ходатайства, составленного с соблюдением требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

5.3.4. При рассмотрении ходатайства сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи ходатайства.

п. 186 Регламента,
п. 106 Правил

5.3.5. Ходатайство о возврате средств может быть подано плательщиком в течение трех лет со дня уплаты патентной пошлины.

п. 6 Положения
о пошлинах,
п. 11 Правил

5.3.6. Если в результате проверки установлено, что срок подачи ходатайства нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента,
п. 107 Правил

Заявителю направляется уведомление об отказе в

удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

5.3.7. При соблюдении установленного срока подачи ходатайства осуществляется проверка соблюдения требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

п. 186 Регламента,
подпункт 18 п. 3,
п. 109 Правил

5.3.8. Требования к ходатайству о возврате средств:
- ходатайство должно быть составлено по форме, представленной в приложении № 17 к Правилам, и должно содержать сведения, предусмотренные формой.

подпункт 18 п. 3
Правил

5.3.9. Если в результате проверки установлено, что:
- ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований,

п. 189 Регламента,
п. 111 Правил

заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления ходатайство, составленное с соблюдением требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

5.3.10. При поступлении в ответ на уведомление ходатайства в установленный трехмесячный срок оно рассматривается повторно в течение месяца с даты его поступления в Роспатент.

п. 190 Регламента,
п. 111 Правил

5.3.11. Если ходатайство, составленное с соблюдением требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации, не представлено в установленный трехмесячный срок или представлено, но срок представления его истек, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

5.3.12. Решение об удовлетворении ходатайства

п.п. 198, 200

принимается при соблюдении следующих условий:

- ходатайство подано в установленный законодательством срок;

- представленное ходатайство, в том числе в ответ на уведомление, соответствует предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации требованиям.

Заявителю направляется уведомление об удовлетворении ходатайства о возврате средств.

5.3.13. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения ходатайства, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.

5.3.14. Возврат осуществляется в течение месяца со дня получения ходатайства о возврате средств, соответствующего установленным требованиям.

5(4). Заявление с обязательством заключить договор об отчуждении патента

5.4.1. Заявитель, являющийся единственным автором изобретения, может подать заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

При наличии указанного заявления патентные пошлины, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по этой заявке, с заявителя не взимаются. Уплаченные до подачи указанного заявления пошлины не возвращаются.

Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения об указанном заявлении.

Регламента,
п. 112 Правил

п. 200 Регламента

п. 6 Положения
о пошлинах

п. 1 ст. 1366
Кодекса,
подпункт 21 п. 3
Правил

<p>5.4.2. Срок рассмотрения заявления составляет один месяц с даты его поступления в Роспатент.</p>	<p>п. 187 Регламента, п. 110 Правил</p>
<p>5.4.3. Рассмотрение заявления с обязательством заключить договор об отчуждении патента включает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проверку соблюдения установленного законодательством срока подачи заявления; 2) проверку соблюдения требований, предъявляемых к заявлению законодательством Российской Федерации; 3) проверку заявления, представленного заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления заявления, составленного с соблюдением требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации. 	<p>п. 186 Регламента, подпункт 21 п. 3, п.п. 106, 109, 111 Правил</p>
<p>5.4.4. При рассмотрении заявления сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока и порядка подачи заявления.</p>	<p>п. 186 Регламента, п. 106 Правил</p>
<p>5.4.5. Заявление с обязательством заключить договор об отчуждении патента может быть подано заявителем, являющимся единственным автором изобретения, до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.</p>	<p>п.1 ст. 1366 Кодекса, п. 14 Правил</p>
<p>5.4.6. Если в результате проверки установлено, что срок и порядок подачи заявления нарушены, принимается решение об отказе в удовлетворении заявления.</p> <p>Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении заявления.</p>	<p>п.п. 199, 200 Регламента, п. 107 Правил</p>
<p>5.4.7. При соблюдении установленного срока и порядка подачи заявления осуществляется проверка соблюдения требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.</p>	<p>п. 186 Регламента, подпункт 21 п. 3, п. 109 Правил</p>

5.4.8. Заявление с обязательством заключить договор об отчуждении патента составляется в произвольной форме и должно содержать указание номера заявки, а также сведения, позволяющие идентифицировать поступившую в Роспатент корреспонденцию как заявление с обязательством заключить договор об отчуждении патента, поданное заявителем в соответствии с пунктом 1 статьи 1366 Кодекса.

Заявление с обязательством заключить договор об отчуждении патента подписывается заявителем или его представителем.

5.4.9. Если в результате проверки установлено, что:

- заявление представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований,

заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления заявление, составленное с соблюдением требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

5.4.10. При поступлении в ответ на уведомление заявления в установленный трехмесячный срок оно рассматривается повторно в течение месяца с даты его поступления в Роспатент.

5.4.11. Если заявление, составленное с соблюдением требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации, не представлено в установленный трехмесячный срок или представлено, но срок представления его истек, принимается решение об отказе в удовлетворении заявления.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении заявления.

5.4.12. Решение об удовлетворении заявления принимается при соблюдении следующих условий:

подпункт 21 п. 3
Правил

п. 189 Регламента,
п. 111 Правил

п. 190 Регламента,
п. 111 Правил

п.п. 199, 200
Регламента

п.п. 198, 200
Регламента,

<p>- заявление подано в установленный законодательством срок;</p> <p>- представленное заявление, в том числе в ответ на уведомление, соответствует предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации требованиям.</p> <p>Заявителю направляется уведомление об удовлетворении заявления с обязательством заключить договор об отчуждении патента.</p>	п. 112 Правил
<p>5.4.13. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения заявления, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.</p>	
<p>5.4.14. Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления с обязательством заключить договор об отчуждении патента, договор об отчуждении патента на изобретение, обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.</p>	п. 2 ст. 1366 Кодекса
<p>5.4.15. Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление об обязательстве заключить договор об отчуждении патента, в Роспатент не поступило письменное уведомление о желании заключить договор об отчуждении патента, патентообладатель может подать в Роспатент ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае патентные пошлины, от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.</p>	п. 3 ст. 1366 Кодекса
<p>Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления с обязательством заключить договор об отчуждении патента.</p>	

6. Рассмотрение иных ходатайств и заявлений

6(1). Ходатайство о рассмотрении заявки с участием заявителя

<p>6.1.1. Ходатайство о рассмотрении заявки с участием заявителя подается заявителем по собственной инициативе.</p>	<p>подпункт 13 п. 3 Правил</p>
<p>6.1.2. Срок рассмотрения ходатайства составляет один месяц с даты его поступления в Роспатент.</p>	<p>п. 187 Регламента, п. 110 Правил</p>
<p>6.1.3. Рассмотрение ходатайства включает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проверку соблюдения установленного законодательством срока подачи ходатайства; 2) проверку соблюдения требований, предъявляемых к ходатайству законодательством Российской Федерации; 3) проверку ходатайства, представленного заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления ходатайства, составленного с соблюдением требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации. 	<p>п. 186 Регламента, подпункт 13 п. 3, п.п. 106, 109. 111 Правил</p>
<p>6.1.4. При рассмотрении ходатайства сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи ходатайства.</p>	<p>п. 186 Регламента, п. 106 Правил</p>
<p>6.1.5. Ходатайство о рассмотрении заявки с участием заявителя может быть подано до государственной регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации или до того, как будет исчерпана возможность подачи возражения против решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной.</p>	<p>п. 9 Правил</p>
<p>6.1.6. Заявитель вправе подать возражение против решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной в течение семи месяцев со дня направления Роспатентом заявителю соответствующего решения или запрошенных в Роспатенте копий материалов, которые</p>	<p>п. 3 ст. 1387 Кодекса</p>

противопоставлены заявке и указаны в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение трех месяцев со дня направления решения, принятого по заявке на изобретение.

6.1.7. Если в результате проверки установлено, что срок подачи ходатайства нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента,
п. 107 Правил

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

6.1.8. При соблюдении установленного срока подачи ходатайства осуществляется проверка соблюдения требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

п. 186 Регламента,
п. 109 Правил

6.1.9. Требования к ходатайству о рассмотрении заявки с участием заявителя:

подпункт 13 п. 3
Правил

- ходатайство составляется в произвольной форме и подписывается заявителем или его представителем.

В ходатайстве о рассмотрении заявки с участием заявителя должны быть указаны:

- регистрационный номер заявки на изобретение;
- вопросы, предлагаемые заявителем к обсуждению;
- желательная дата и время рассмотрения заявки с участием заявителя;
- контактный телефон для окончательного согласования даты и времени совместного рассмотрения заявки.

6.1.10. Если в результате проверки установлено, что ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований, заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления ходатайство, составленное с соблюдением требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

п. 189 Регламента,
п. 111 Правил

6.1.11. При поступлении в ответ на уведомление ходатайства в установленный трехмесячный срок оно рассматривается повторно в течение месяца с даты его поступления в Роспатент.

п. 190 Регламента,
п. 111 Правил

6.1.12. Если запрашиваемое ходатайство, составленное с соблюдением требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации, не представлено в установленный трехмесячный срок или представлено, но срок представления его истек, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

6.1.13. Решение об удовлетворении ходатайства принимается при соблюдении следующих условий:

п.п. 198, 200

- ходатайство подано в установленный законодательством срок;

Регламента,
п. 112 Правил

- представленное ходатайство, в том числе в ответ на уведомление, соответствует предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации требованиям.

Заявителю направляется уведомление об удовлетворении ходатайства о рассмотрении заявки с участием заявителя, в котором указываются дата и время совместного рассмотрения заявки, согласованные с заявителем по указанному им в ходатайстве контактному телефону.

6.1.14. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения ходатайства, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.

п. 200 Регламента

6(2). Заявление об отзыве заявки

6.2.1. Заявитель вправе отозвать поданную им заявку

ст. 1380 Кодекса,

на изобретение до государственной регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации.

Отзыв заявки осуществляется по соответствующему заявлению.

6.2.2. Если заявление об отзыве заявки подписано представителем заявителя, к заявлению прилагается доверенность, выданная заявителем представителю, или ее заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия, в том числе в случае, если представителем заявителя является патентный поверенный и при подаче заявки выданная ему доверенность не была представлена.

6.2.3. Срок рассмотрения заявления составляет две недели с даты поступления заявления в Роспатент.

6.2.4. Рассмотрение заявления об отзыве заявки включает:

- 1) проверку соблюдения срока подачи заявления;
- 2) проверку наличия документов, необходимых для удовлетворения заявления, и соблюдения предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;
- 3) проверку исправленных или недостающих документов, без которых удовлетворение заявления невозможно, представленных заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления таких документов.

Административные действия, предусмотренные Регламентом, не связанные с рассмотрением заявления, в период с даты поступления заявления в Роспатент до даты принятия решения по заявлению не осуществляются.

6.2.5. При рассмотрении заявления сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи заявления.

Заявление об отзыве заявки может быть подано

подпункт 14 п. 3
Правил

подпункт 14 п. 3
Правил

п. 87 Регламента,
п. 110 Правил

п. 85 Регламента,
п.п. 106, 109, 111
Правил

ст. 1380 Кодекса,
п. 85 Регламента,
п. 106 Правил

заявителем до государственной регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации.

6.2.6. Если в результате проверки установлено, что срок подачи заявления нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении заявления.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении заявления.

6.2.7. При соблюдении установленного срока подачи заявления осуществляется проверка наличия документов, необходимых для удовлетворения заявления, и соблюдения требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

6.2.8. Требования к заявлению об отзыве заявки:

- заявление должно быть составлено по форме, представленной в приложении № 13 к Правилам, и содержать сведения, предусмотренные формой заявления.

Документы, необходимые для удовлетворения заявления об отзыве заявки:

- к заявлению об отзыве заявки должна быть приложена доверенность, выданная заявителем представителю, в том числе патентному поверенному, или ее заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия (если заявление об отзыве заявки подано патентным поверенным и при подаче заявки выданная ему доверенность не была представлена).

6.2.9. Если в результате проверки установлено, что:

- ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

- отсутствуют документы, необходимые для удовлетворения ходатайства,

заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления

п. 107 Правил

п. 85 Регламента,
п. 109 Правил

подпункт 14 п. 3
Правил

п. 86 Регламента,
п. 111 Правил

указанного уведомления исправленные или недостающие документы.

6.2.10. При поступлении в ответ на уведомление исправленных или недостающих документов в установленный трехмесячный срок заявление рассматривается повторно в двухнедельный срок с даты их поступления в Роспатент.

п. 87 Регламента,
п. 111 Правил

6.2.11. Если запрашиваемые исправленные или недостающие документы не представлены в установленный трехмесячный срок или представлены, но срок представления документов истек, принимается решение об отказе в удовлетворении заявления.

п. 95 Регламента

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении заявления.

6.2.12. Если по заявлению об отзыве заявки принято решение об отказе в удовлетворении заявления, по заявке осуществляются административные действия в предусмотренном Регламентом порядке.

п. 85 Регламента

6.2.13. Решение об удовлетворении заявления принимается при соблюдении следующих условий:

п. 95,
подпункт 3 п. 97
Регламента,
п. 112 Правил

- заявление подано в установленный законодательством срок;

- все документы, необходимые для удовлетворения заявления, представлены, в том числе в ответ на уведомление, и соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям.

Заявителю направляется решение об удовлетворении заявления об отзыве заявки.

6.2.14. После направления заявителю решения об удовлетворении заявления об отзыве заявки производство в отношении заявки прекращается.

Права заявителя, предусмотренные Кодексом, в дальнейшем не могут основываться на этой заявке (в

частности, не может быть испрашен приоритет в случаях, предусмотренных пунктами 2-4 статьи 1381 Кодекса).

6.2.15. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления и решение об удовлетворении заявления об отзыве заявки направляются (выдаются) заявителю в течение пяти рабочих дней с даты, указанной на соответствующем документе.

п. 15 Регламента

6(3). Заявление о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель, в заявку на промышленный образец

6.3.1. Заявитель вправе подать в Роспатент заявление о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец (далее – заявление о преобразовании заявки).

ст. 1379 Кодекса, подпункт 15 п. 3 Правил

6.3.2. Срок рассмотрения заявления составляет два месяца с даты завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом.

п. 91 Регламента, п. 110 Правил

6.3.3. Рассмотрение заявления о преобразовании заявки включает проверку:

Подпункты 1.13, 1.14

- уплаты пошлины за рассмотрение заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец, принятие решения по результатам его рассмотрения;

приложения № 1 к Положению о пошлинах,

- соблюдения срока подачи заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец;

п. 89 Регламента, п. 106, 108. 109, 111 Правил

- наличия заявления о выдаче патента на полезную модель или заявления о выдаче патента на промышленный образец;

- соответствия заявления о преобразовании заявки на полезную модель в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец требованиям законодательства Российской Федерации;

- возможности сохранения приоритета и даты подачи заявки при преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец.

Кроме того, в случае представления исправленных или недостающих документов, без которых удовлетворение заявления невозможно, представленных заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления таких документов, осуществляется их проверка.

Административные действия, предусмотренные Регламентом, не связанные с рассмотрением заявления о преобразовании заявки, в период с даты поступления указанного заявления до даты принятия решения по заявлению о преобразовании заявки не осуществляются.

6.3.4. При рассмотрении заявления сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи заявления.

Заявление о преобразовании заявки может быть подано заявителем до публикации сведений о заявке на изобретение в соответствии с пунктом 1 статьи 1385 Кодекса, но не позднее дня принятия решения о выдаче патента.

В случае принятия решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной заявление о преобразовании заявки может быть подано до того, как будет исчерпана предусмотренная Кодексом возможность подачи возражения против этого решения, за исключением случая, когда по заявке подано предусмотренное пунктом 1 статьи 1366 Кодекса заявление с обязательством заключить договор об отчуждении патента.

Заявитель вправе подать возражение против решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной в течение семи месяцев со дня направления Роспатентом заявителю соответствующего решения или запрошенных в Роспатенте копий материалов, которые противопоставлены заявке и указаны в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение трех месяцев со дня направления

п. 1 ст. 1379,
п. 3 ст. 1387
Кодекса,
п.п. 10, 106
Правил

решения, принятого по заявке на изобретение.

6.3.5. Если в результате проверки установлено, что срок подачи заявления нарушен, принимается решение об отказе в удовлетворении заявления.

п. 96 Регламента,
п. 107 Правил

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении заявления.

6.3.6. При нарушении установленного законодательством срока подачи заявления о преобразовании заявки отсутствуют основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина, а следовательно, имеются основания для возврата уплаченной пошлины.

п. 6 Положения
о пошлинах,
подпункты 17, 18
п. 3, п. 11 Правил

В уведомлении об отказе в удовлетворении ходатайства указывается на возможность возврата средств, поступивших в уплату пошлины (в случае их уплаты), или зачета в счет других предусмотренных Положением о пошлинах пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства, по ходатайству лица, уплатившего пошлину. Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины, может быть подано в Роспатент в течение 3 лет со дня уплаты соответствующей пошлины.

6.3.7. При соблюдении установленного законодательством срока подачи заявления осуществляется проверка уплаты пошлины.

п. 89 Регламента,
п. 108 Правил

Срок проверки уплаты пошлины составляет две недели с даты поступления заявления в Роспатент.

6.3.8. Если пошлина не уплачена в установленном размере и порядке, заявителю направляется уведомление о необходимости в двухмесячный срок со дня направления указанного уведомления уплатить пошлину в установленном размере, с указанием права заявителя представить по собственной инициативе копию документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

п.п. 89, 96
Регламента,
п. 108 Правил

Уведомление направляется в двухнедельный срок с даты поступления заявления в Роспатент.

По истечении срока, установленного для уплаты пошлины, осуществляется повторная проверка уплаты патентной пошлины.

Срок повторной проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня истечения двухмесячного срока для уплаты пошлины или со дня представления заявителем по собственной инициативе информации об уплате пошлины и (или) копии документа, подтверждающего уплату пошлины.

Если в результате повторной проверки уплаты пошлины установлено, что пошлина не уплачена в установленных размере и порядке, принимается решение об отказе в удовлетворении заявления.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении заявления.

6.3.9. При соблюдении установленного срока подачи заявления и уплаты пошлины в установленных размере и порядке осуществляется проверка возможности сохранения приоритета и даты подачи заявки при преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец.

Если в результате проверки установлено, что возможность сохранения приоритета и даты подачи заявки при преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец отсутствует, заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении заявления.

6.3.10. При соблюдении установленного срока подачи заявления, уплате пошлины в установленных размере и порядке, установлении возможности сохранения приоритета и даты подачи заявки при преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец осуществляется проверка:

п. 3 ст. 1379
Кодекса,
п. 89 Регламента

п. 89 Регламента

- наличия заявления о выдаче патента на полезную модель или заявления о выдаче патента на промышленный образец, оформленного по установленной форме;

- соответствия заявления о преобразовании заявки в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец требованиям законодательства Российской Федерации.

6.3.11. Требования к заявлению о преобразовании заявки:

- заявление должно быть составлено по форме, представленной в приложении № 14 к Правилам.

Документы, необходимые для удовлетворения заявления о преобразовании заявки:

- к заявлению о преобразовании заявки должно быть приложено заявление о выдаче патента на изобретение либо заявление о выдаче патента на промышленный образец, оформленное по установленной форме.

6.3.12. Если в результате проверки установлено, что:

- заявление о преобразовании заявки представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований;

- отсутствует заявление о выдаче патента на полезную модель или заявление о выдаче патента на промышленный образец,

заявителю направляется уведомление с предложением представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления исправленные или недостающие документы.

6.3.13. При поступлении в ответ на уведомление исправленных или недостающих документов в установленный трехмесячный срок заявление рассматривается повторно в двухмесячный срок с даты их поступления в Роспатент.

6.3.14. Если запрашиваемые исправленные или недостающие документы не представлены в установленный

подпункт 15 п. 3
Правил

п. 90 Регламента,
п. 111 Правил

п. 91 Регламента,
п. 111 Правил

п. 96 Регламента

трехмесячный срок или представлены, но срок представления документов истек, принимается решение об отказе в удовлетворении заявления.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении заявления.

6.3.15. Если по заявлению о преобразовании заявки принято решение об отказе в удовлетворении заявления, по заявке осуществляются административные действия в предусмотренном Регламентом порядке.

п. 89 Регламента

6.3.16. Решение об удовлетворении заявления принимается при соблюдении следующих условий:

п. 96,
подпункт 4 п. 97
Регламента,
п. 112 Правил

- заявление подано в установленный законодательством срок;

- пошлина уплачена в установленных размере и порядке;

- установлена возможность сохранения приоритета и даты подачи заявки при преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец;

- заявление о выдаче патента на изобретение или заявление о выдаче патента на промышленный образец представлено;

- заявление о преобразовании заявки в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Заявителю направляется решение об удовлетворении заявления о преобразовании заявки.

При преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец предоставление государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата завершается.

Преобразованная заявка передается в структурное подразделение, к компетенции которого относится экспертиза заявок на полезные модели или заявок на

промышленные образцы.

6.3.17. Уведомление об отказе в удовлетворении заявления и решение об удовлетворении заявления о преобразовании заявки направляются (выдаются) заявителю в течение пяти рабочих дней с даты, указанной на соответствующем документе.

п. 15 Регламента

6(4). Ходатайство о публикации сведений о заявке ранее установленного законодательством Российской Федерации срока

6.4.1. Роспатент осуществляет публикацию сведений о заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи заявки на изобретение.

п. 5 ст. 1385
Кодекса,
подпункт 20 п. 3
Правил

Публикация не производится, если до истечения пятнадцати месяцев с даты подачи заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения.

По ходатайству заявителя сведения о заявке на изобретение могут быть опубликованы до истечения восемнадцати месяцев с даты ее подачи.

Заявитель вправе известить Роспатент о своем желании осуществить досрочную публикацию заявки на изобретение при подаче заявки путем проставления отметки в графе «Ходатайства заявителя» заявления о выдаче патента на изобретение или подав отдельное ходатайство.

6.4.2. Срок рассмотрения ходатайства составляет один месяц с даты завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом.

п. 192 Регламента,
п. 110 Правил

6.4.3. Рассмотрение ходатайства о публикации сведений о заявке ранее установленного законодательством Российской Федерации срока включает в себя:

подпункт 1.5
приложения № 1 к
Положению о
пошлинах,
п. 191 Регламента,
п.п. 106, 108, 109,

1) проверку соблюдения установленного законодательством срока подачи ходатайства;

2) проверку уплаты пошлины за рассмотрение

ходатайства о досрочной публикации сведений о заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения, публикация сведений;

3) проверку соблюдения предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований (в случае, если ходатайство подано как самостоятельный документ);

4) проверку исправленных или недостающих документов, без которых удовлетворение ходатайства невозможно, представленных заявителем в ответ на уведомление о необходимости представления таких документов.

6.4.4. При рассмотрении ходатайства сначала проверяется соблюдение установленного законодательством срока подачи ходатайства и принципиальной возможности публикации.

6.4.5. Ходатайство о публикации сведений о заявке ранее установленного законодательством Российской Федерации срока может быть подано заявителем до истечения двенадцати месяцев с даты подачи заявки на изобретение, если при подаче заявки заявитель не сделал соответствующую отметку в графе «Ходатайства заявителя» заявления о выдаче патента на изобретение.

Публикация сведений о заявке на изобретение может быть осуществлена, если заявка не была отозвана, признана отозванной или на ее основании не состоялась регистрация изобретения.

6.4.6. Если в результате проверки установлено, что срок подачи ходатайства и принципиальные условия публикации сведений о заявке на изобретение не соблюдены, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

111 Правил

п. 191 Регламента,
п. 106 Правил

п. 1 ст. 1385
Кодекса,
п. 13 Правил

п.п. 199, 200
Регламента,
п. 107 Правил

6.4.7. При несоблюдении установленного законодательством срока подачи ходатайства и принципиальных условий публикации сведений о заявке на изобретение отсутствуют основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина, а следовательно, имеются основания для возврата уплаченной пошлины.

В уведомлении об отказе в удовлетворении ходатайства указывается на возможность возврата средств, поступивших в уплату пошлины (в случае их уплаты), или зачета в счет других предусмотренных Положением о пошлинах пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства, по ходатайству лица, уплатившего пошлину. Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины, может быть подано в Роспатент в течение 3 лет со дня уплаты соответствующей пошлины.

6.4.8. При соблюдении установленного законодательством срока подачи ходатайства, условий публикации сведений о заявке на изобретение осуществляется проверка уплаты пошлины за рассмотрение ходатайства о досрочной публикации сведений о заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения, публикация сведений.

6.4.9. Срок проверки уплаты пошлины составляет две недели с даты поступления ходатайства в Роспатент.

6.4.10. Если пошлина не уплачена в установленных размере и порядке, заявителю направляется уведомление о необходимости в двухмесячный срок со дня направления указанного уведомления уплатить пошлину в установленном размере, с указанием права заявителя представить по собственной инициативе копию документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

Уведомление направляется в двухнедельный срок с даты поступления ходатайства в Роспатент.

По истечении срока, установленного для уплаты

п. 6 Положения о пошлинах, подпункты 17, 18 п. 3, п. 11 Правил

п. 191 Регламента, п. 108 Правил

п.п. 194, 195, 199, 200 Регламента, п. 108 Правил

пошлины, или при поступлении копии документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, осуществляется повторная проверка уплаты патентной пошлины.

Срок повторной проверки уплаты пошлины составляет две недели со дня истечения двухмесячного срока для уплаты пошлины или со дня представления заявителем по собственной инициативе информации об уплате пошлины и (или) копии документа, подтверждающего уплату пошлины.

Если в результате повторной проверки уплаты пошлины установлено, что пошлина не уплачена в установленных размере и порядке, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

6.4.11. При соблюдении установленного срока подачи ходатайства, условий публикации сведений о заявке и при уплате пошлины в установленных размере и порядке осуществляется проверка соблюдения требований, предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации.

п. 191 Регламента,
п. 109 Правил

6.4.12. Требования к ходатайству о публикации сведений о заявке ранее установленного законодательством Российской Федерации срока:

подпункт 20 п. 3
Правил

- ходатайство составляется в произвольной форме.

Ходатайство подписывается заявителем или его представителем и должно содержать номер заявки.

Если ходатайство подано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, проверяется наличие соответствующей доверенности на представительство.

6.4.13. Если в результате проверки установлено, что:

п. 196 Регламента,
п. 111 Правил

- ходатайство представлено с нарушением предъявляемых к нему законодательством Российской Федерации требований,

заявителю направляется уведомление с предложением

представить в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления исправленные или недостающие документы, дополнительные материалы.

6.4.14. При поступлении запрашиваемых документов или материалов в установленный трехмесячный срок ходатайство рассматривается повторно в течение месяца с даты их поступления в Роспатент.

п. 197 Регламента,
п. 111 Правил

6.4.15. Если запрашиваемые документы или материалы не представлены в установленный трехмесячный срок или представлены, но срок представления документов истек, принимается решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

п.п. 199, 200
Регламента

Заявителю направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором приводятся мотивы отказа в удовлетворении ходатайства.

6.4.16. Решение об удовлетворении ходатайства принимается при соблюдении следующих условий:

п. 198 Регламента,
п. 112 Правил

- ходатайство подано в установленный законодательством срок, в том числе соблюдены условия публикации сведений о заявке на изобретение;

- пошлина уплачена в установленных размере и порядке;

- все документы, необходимые для удовлетворения ходатайства, представлены, в том числе в ответ на уведомление, и соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям.

6.4.17. Уведомления, содержащие результаты рассмотрения ходатайства, направляются (выдаются) заявителю в течение пяти дней с даты подписания уведомления.

п. 200 Регламента

Часть III.
Выдача дубликата патента на изобретение

1. Патентообладатель в случае утраты или порчи оригинала патента на изобретение вправе получить дубликат патента.

2. Ходатайство о выдаче дубликата патента подается на бланке установленной формы, представленной в приложении № 19 к Правилам.

3. За рассмотрение ходатайства о выдаче дубликата патента и принятие решения по его рассмотрению взимается патентная пошлина.

4. Основаниями для начала процедуры выдачи дубликата патента являются поступление в Роспатент ходатайства патентообладателя о выдаче дубликата патента и его прием.

5. Административная процедура выдачи дубликата патента включает следующие административные действия:

1) проверку уплаты пошлины за рассмотрение ходатайства о выдаче дубликата патента на изобретение и принятие решения по его рассмотрению;

2) рассмотрение ходатайства о выдаче дубликата патента;

3) рассмотрение представленных патентообладателем по запросу Роспатента исправленных или недостающих документов (если таковые документы запрашивались и представлены);

4) подготовку сведений, необходимых для внесения в Государственный реестр записи о выдаче дубликата патента, для публикации сведений о выдаче дубликата патента, для изготовления дубликата патента, внесение

**Нормы Кодекса
и подзаконных
актов**

п. 2 Регламента,
п. 15 Правил

подпункт 22 п. 3
Правил

подпункт 1.20
приложения № 1 к
Положения о
пошлинах

п. 223 Регламента

п. 224 Регламента

сведений в Государственный реестр, официальную публикацию сведений о выдаче дубликата патента, изготовление дубликата патента, выписки из Государственного реестра со сведениями об изменениях, внесенных в патент;

5) выдачу дубликата патента.

Проверка уплаты пошлины

6. Проверка уплаты пошлины за рассмотрение ходатайства о выдаче дубликата патента и принятие решения по его рассмотрению осуществляется в соответствии с требованиями части IV настоящего Руководства.

п.п. 66, 70-72, 225
Регламента

Рассмотрение ходатайства о выдаче дубликата патента

7. Рассмотрение ходатайства о выдаче дубликата патента осуществляется после завершения с положительным результатом проверки уплаты пошлины.

п. 227 Регламента

8. Рассмотрение ходатайства включает проверку соответствия ходатайства о выдаче дубликата патента установленным требованиям.

п. 227 Регламента,
подпункт 22 п. 3
Правил

Ходатайство о выдаче дубликата представляется по установленной форме и должно содержать сведения, предусмотренные формой ходатайства.

При этом проверяется наличие указанных в ходатайстве приложений.

Если ходатайство подано представителем, не являющимся патентным поверенным, осуществляется проверка наличия доверенности.

9. В ходатайстве должен быть указан номер патента, дубликат которого испрашивается.

п. 1 ст. 1393
Кодекса,
подпункт 22 п. 3
Правил

Сведения о патентообладателе должны содержать:

- фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица (согласно

учредительному документу),

- место жительства или место нахождения с указанием названия страны и ее кода.

Если патентообладатель состоит из нескольких лиц, указываются полные сведения о каждом патентообладателе.

В ходатайстве должна быть отмечена причина выдачи дубликата (порча или утрата).

Если патент испрашивается на имя нескольких лиц, им выдается один патент. На практике нередко патентообладатели, особенно если патентообладатель состоит из нескольких лиц, имея на руках оригинал патента и отождествляя дубликат с копией, испрашивают дополнительные экземпляры патента.

В ходатайстве должен быть указан адрес для высылки дубликата патента. Адрес для переписки, указанный в Государственном реестре и опубликованный в официальном бюллетене, и адрес для высылки патента могут быть разными. В этом случае принимается во внимание и используется адрес, указанный в ходатайстве.

Ходатайство должно содержать блок о наличии согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.

Ходатайство подписывается лицом, подавшим ходатайство, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) патентообладателя или представителя патентообладателя или иного уполномоченного лица. При подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при ее наличии.

Если патентообладатель состоит из нескольких лиц, ходатайство подписывается каждым патентообладателем или их представителем(ями).

10. По номеру патента, указанному в ходатайстве, проверяется факт регистрации изобретения в Государственном реестре.

Сведения о патентообладателе должны полностью соответствовать записям Государственного реестра по

номеру патента, указанному в ходатайстве.

Ходатайство должно быть подписано всеми патентообладателями или их представителями.

Если к ходатайству приложена доверенность, выданная представителю, не являющемуся патентным поверенным, проверяется ее нотариальное удостоверение и наличие полномочий по подаче ходатайства о выдаче дубликата патента и по взаимодействию с Роспатентом в связи с производством по ходатайству.

Если представителем является патентный поверенный, указавший свой регистрационный номер, то по Реестру патентных поверенных проверяется наличие в регистрационных данных сведений об аттестации по специализации «изобретение». Если патентный поверенный не имеет регистрации в отношении объекта «изобретение», проверяется наличие правильно оформленной и нотариально удостоверенной доверенности и наличие полномочий по подаче ходатайства о выдаче дубликата патента.

11. По результатам проверки соответствия ходатайства о выдаче дубликата патента требованиям законодательства Российской Федерации могут быть выявлены недостатки в оформлении документов, в том числе:

- сведения о патентообладателе не полностью соответствуют записям Государственного реестра по номеру патента, указанному в ходатайстве, например, патент принадлежит другому лицу, сведения хотя бы об одном правообладателе не соответствуют записям Государственного реестра;

- в ходатайстве не указана причина выдачи дубликата,
- ходатайство не содержит всех необходимых подписей,

- необходимые доверенности не представлены или имеют недостатки оформления и др.

12. В случае несоблюдения требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к ходатайству о выдаче дубликата патента, лицу, подавшему

п. 230 Регламента

указанное ходатайство, направляется уведомление о результатах рассмотрения ходатайства с предложением представить в течение трех месяцев со дня его направления исправленные и (или) недостающие документы, необходимые для удовлетворения ходатайства о выдаче дубликата патента.

13. Максимальный срок рассмотрения ходатайства о выдаче дубликата патента составляет один месяц со дня подтверждения факта уплаты пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах.

п. 228 Регламента

Рассмотрение представленных по запросу Роспатента исправленных и (или) недостающих документов

14. Рассмотрение исправленных и (или) недостающих документов, представленных в ответ на уведомление подавшим ходатайство о выдаче дубликата патента лицом, включает проверку соблюдения установленного трехмесячного срока их представления и соблюдения предъявляемым к ним требований законодательства Российской Федерации.

п. 231 Регламента

15. Максимальный срок рассмотрения представленных исправленных и (или) недостающих документов составляет один месяц со дня их поступления.

п. 232 Регламента

Подготовка сведений, необходимых для внесения в Государственный реестр записи о выдаче дубликата патента, для публикации сведений о выдаче дубликата патента, для изготовления дубликата патента, внесение сведений в Государственный реестр, официальная публикация сведений о выдаче дубликата патента, изготовление дубликата патента, выписки из Государственного реестра со сведениями об изменениях, внесенных в патент

16. Если установлено, что пошлина уплачена в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, и все

п. 234 Регламента

документы, необходимые для удовлетворения ходатайства о выдаче дубликата патента, представлены и соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, осуществляется подготовка сведений, необходимых для внесения в Государственный реестр записи о выдаче дубликата патента, для публикации сведений о выдаче дубликата патента, для изготовления дубликата патента, внесение сведений в Государственный реестр, официальная публикация сведений о выдаче дубликата патента, изготовление дубликата патента, выписка из Государственного реестра со сведениями об изменениях, внесенных в патент.

17. Срок выполнения указанного выше административного действия составляет один месяц со дня получения всех необходимых для удовлетворения ходатайства о выдаче дубликата патента документов.

п. 235 Регламента

Выдача дубликата патента

18. После официальной публикации сведений о выдаче дубликата патента осуществляется выдача дубликата патента с выпиской из Государственного реестра со сведениями об изменениях, внесенных в патент, и уведомления об удовлетворении ходатайства о выдаче дубликата патентообладателю или его представителю.

п. 237 Регламента

В уведомлении об удовлетворении ходатайства о выдаче дубликата патента правообладатель информируется о том, что ранее выданный оригинал или дубликат патента недействительны.

19. Срок выдачи дубликата патента с выпиской из Государственного реестра со сведениями об изменениях, внесенных в патент, и уведомления об удовлетворении ходатайства о выдаче дубликата патента (посредством почтового отправления) составляет не более пяти рабочих дней с даты официальной публикации сведений о выдаче дубликата патента.

подпункт 1 п. 241,
п. 237 Регламента

20. По просьбе правообладателя или его представителя дубликат патента с выпиской из Государственного реестра со сведениями об изменениях, внесенных в патент, и уведомление об удовлетворении ходатайства о выдаче дубликата патента могут быть выданы патентообладателю или его представителю на руки при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего соответствующее полномочие представителя (если документ, подтверждающий полномочия патентообладателя, не был представлен при подаче ходатайства о выдаче дубликата или в ходе его рассмотрения).

Дубликат патента выдается под роспись с расшифровкой фамилии и инициалов лица, получившего дубликат патента, и указанием даты получения дубликата патента.

Срок выдачи дубликата патента составляет пятнадцать минут.

21. Административная процедура завершается принятием решения об удовлетворении ходатайства о выдаче дубликата патента, внесением сведений о выдаче дубликата патента в Государственный реестр, официальной публикацией сведений о выдаче дубликата патента, выдачей дубликата патента с выпиской из Государственного реестра со сведениями об изменениях, внесенных в патент, и уведомления об удовлетворении ходатайства о выдаче дубликата патента, если уплата пошлины за рассмотрение ходатайства о выдаче дубликата патента на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения произведена в порядке и размере, установленных Положением о пошлинах, и документы, необходимые для удовлетворения ходатайства о выдаче дубликата патента, в том числе представленные в ответ на уведомление о представлении исправленных и (или) недостающих документов, соответствуют предъявленным к ним законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе соблюден установленный срок представления исправленных и (или) недостающих

п. 34,
подпункт 1 п. 241,
п. 237 Регламента

п.п. 240, 241
Регламента

документов.

22. Административная процедура завершается принятием решения об отказе в удовлетворении ходатайства о выдаче дубликата патента и направлением уведомления об отказе в выдаче дубликата патента патентообладателю, если уплата пошлины за рассмотрение ходатайства о выдаче дубликата патента на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения не произведена или произведена с нарушением срока или в размере, меньшем установленного Положением о пошлинах, либо не все документы, необходимые для удовлетворения ходатайства о выдаче дубликата патента, представлены в установленный срок, либо все документы представлены, но с нарушением срока их представления или с несоблюдением предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требований.

п.п. 240, 241
Регламента

Часть IV. Проверка уплаты пошлин

1. Общие требования

1.1. За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, взимаются патентные пошлины, срок и порядок уплаты которых определяются Правительством Российской Федерации.

Размер пошлины должен соответствовать установленному размеру. При уплате пошлины в меньшем размере заявитель может произвести доплату пошлины до установленного размера. При этом дата, на которую пошлина считается уплаченной, будет соответствовать дате произведенной доплаты пошлины до установленного размера или поступления ходатайства плательщика о зачете пошлины (ее недостающей суммы).

Пошлина считается уплаченной в том случае, если она уплачена в установленный срок, в установленном размере и по реквизитам, установленным для уплаты патентных пошлин.

Плательщик пошлины

1.2. Плательщиком пошлины может выступать заявитель (физическое или юридическое лицо, обратившееся за совершением юридически значимого действия) либо лицо, действующее по его поручению.

Информация о плательщике пошлины приводится в заявлениях, ходатайствах, форма которых предусматривает указание соответствующих сведений.

Указание в качестве плательщика лица, не являющегося заявителем, рассматривается как поручение заявителя третьему лицу уплатить соответствующую пошлину.

**Нормы Кодекса,
законов и
подзаконных
актов**

ст. 1249 Кодекса,
п.п. 1, 7 Положения
о пошлинах

п. 4 Положения о
пошлинах

Заполнение сведений о плательщике необходимо для осуществления проверки уплаты пошлины с использованием Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС).

1.3. В случае если пошлина уплачена лицом, не указанным в качестве заявителя или плательщика в заявлении о выдаче патента, в последнем поданном заявлении, ходатайстве, в случае обоснованных сомнений заявителю может быть направлен уведомляющий документ о начислении с просьбой подтвердить полномочия плательщика.

Требования к платежному документу

1.4. Платежный документ должен относиться к одному юридически значимому действию, за которое уплачена пошлина.

В платежном документе указываются порядковый номер юридически значимого действия в соответствии с приложением № 1 к Положению о пошлинах, сведения о плательщике (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица) и идентификаторы плательщика, регистрационный номер заявки, патента.

1.5. В случае если регистрационный номер заявке еще не присвоен, в платежном документе указываются название изобретения, имя или наименование заявителя.

Если платежный документ относится к нескольким юридически значимым действиям или не указан объект производства, то такой платежный документ не отвечает требованиям, предъявляемым к документам, подтверждающим уплату пошлины.

Исключение составляют случаи, когда в отношении пошлин предусмотрена их одновременная уплата.

1.6. В случае если платежный документ не

п. 5 Положения о пошлинах

п. 5 Положения о пошлинах

соответствует предъявляемым к нему требованиям, он не может рассматриваться как распоряжение об осуществлении перевода денежных средств.

В этом случае также направляется уведомляющий документ о начислении с просьбой указать, в отношении каких юридически значимых действий или в отношении какого объекта уплачены пошлины.

В этом случае дата, на которую пошлина будет считаться уплаченной, будет соответствовать дате поступления в Роспатент соответствующих пояснений заявителя.

1.7. Представление заявителем платежного документа не является обязательным. При этом заявитель в инициативном порядке может представить такой документ или его копию, которые могут быть приложены соответственно к документам или материалам заявки, ходатайству, заявлению, возражению или сообщению об уплате.

2. Пошлины, уплачиваемые за совершение юридически значимых действий

2.1. Пошлины взимаются:

1) за регистрацию заявки на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы заявки – 3300 руб. + 700 руб. за каждый пункт формулы изобретения свыше 10;

2) за регистрацию переведенной на национальную фазу международной заявки на изобретение, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации от 19 июня 1970 года, и принятие решения по результатам формальной экспертизы – 3300 руб. + 700 руб. за каждый пункт формулы изобретения свыше 10 + 700 руб. за каждый пункт формулы международной заявки, по которой не был проведен поиск международным поисковым органом;

3) за рассмотрение ходатайства о досрочной публикации сведений о заявке на изобретение и принятие

абзац третий п. 5
Положения о
пошлинах,
п.п. 23, 24
Регламента

п. 31 Регламента,
подпункты
1.1, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, 1.8, 1.9, 1.13,
1.14, 1.15, 1.16.1,
1.16.2, 1.17, 1.18,
1.19.1, 1.20,
1.21.1.1-1.21.1.23
приложения № 1 к
Положению о
пошлинах.

решения по результатам его рассмотрения, публикацию сведений – 800 руб.;

4) за рассмотрение ходатайства о внесении в формулу изобретения пункта, отсутствующего в ранее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, и принятие решения по результатам его рассмотрения:

- в случае подачи ходатайства до начала экспертизы заявки на изобретение по существу – 700 руб. за каждый новый пункт формулы,

- в случае подачи ходатайства после начала экспертизы заявки на изобретение по существу – 4700 руб. за каждый новый независимый пункт формулы;

5) за рассмотрение ходатайства о внесении в документы заявки на изобретение изменений в указание заявителя в связи с передачей права на получение патента на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения – 800 руб.;

б) за рассмотрение ходатайства заявителя или третьего лица о проведении информационного поиска по заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения, предоставление результатов поиска до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства – 9500 руб. + 6200 руб. за каждый независимый пункт формулы свыше 1;

7) за принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу:

- в случае подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу при подаче заявки на изобретение и направления отчета об информационном поиске до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства – 12500 руб. + 9200 руб. за каждый независимый пункт формулы свыше 1,

- в случае подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу после подачи заявки на изобретение и направления отчета об информационном поиске до истечения 12 месяцев со дня удовлетворения ходатайства – 4700 руб. + 2800 руб. за каждый независимый пункт формулы свыше 1, но не более 5 +

5400 руб. за каждый независимый пункт формулы свыше 5,

- в случае подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу после направления отчета о проведении информационного поиска, за проведение которого взимается пошлина в соответствии с подпунктом 1.8 приложения № 1 к Положению о пошлинах, – 3000 руб.;

8) за рассмотрение заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель и принятие решения по результатам его рассмотрения – 1500 руб.;

9) за рассмотрение заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на промышленный образец и принятие решения по результатам его рассмотрения – 1500 руб.;

10) за рассмотрение ходатайства о продлении установленного законодательством Российской Федерации срока, принятие решения по результатам рассмотрения:

- о продлении срока представления дополнительных материалов в ответ на запрос экспертизы: 800 руб. за каждый месяц продления с 1 по 6 месяц, 1100 руб. за каждый месяц продления с 7 по 10 месяц продления,

- о продлении срока представления сообщения о выборе заявки на идентичное изобретение, заявки на полезную модель, по которой может быть выдан патент: 800 руб. за каждый месяц продления с 1 по 6 месяц, 1100 руб. за каждый месяц продления с 7 по 10 месяц продления,

- о продлении срока представления ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу (не более чем на 2 месяца) – 800 руб. за каждый месяц продления,

- о продлении срока подачи заявки на изобретение с испрашиванием конвенционного приоритета (не более чем на 2 месяца): 800 руб. за каждый месяц продления;

11) за рассмотрение ходатайства о восстановлении пропущенного заявителем установленного законодательством Российской Федерации срока и принятие решения по результатам его рассмотрения:

- о восстановлении срока представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы – 2100 руб.,

- о восстановлении срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу – 2100 руб.;

12) за рассмотрение ходатайства о признании права конвенционного приоритета по заявке на изобретение по ходатайству заявителя и принятие решения по результатам его рассмотрения – 800 руб.;

13) за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента – 3000 руб.;

14) за выдачу патента на изобретение по результатам экспертизы заявки по существу – 1500 руб.;

15) за рассмотрение ходатайства о выдаче дубликата патента на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения – 1500 руб.;

16) за поддержание в силе патента Российской Федерации на изобретение за годы действия, считая с даты подачи заявки (с учетом возможного продления действия патента на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат):

за третий год – 1700 руб.

за четвертый год – 1700 руб.

за пятый год – 2500 руб.

за шестой год – 2500 руб.

за седьмой год – 3300 руб.

за восьмой год – 3300 руб.

за девятый год – 4900 руб.

за десятый год – 4900 руб.

за одиннадцатый год – 7300 руб.

за двенадцатый год – 7300 руб.

за тринадцатый год – 9800 руб.

за четырнадцатый год – 9800 руб.

за пятнадцатый год – 12200 руб.

за шестнадцатый год – 12200 руб.

за семнадцатый год – 12200 руб.

за восемнадцатый год – 12200 руб.

за девятнадцатый год – 16200 руб.

- за двадцатый год – 16200 руб.
- за двадцать первый год – 24000 руб.
- за двадцать второй год – 24000 руб.
- за двадцать третий год – 24000 руб.
- за двадцать четвертый год – 24000 руб.
- за двадцать пятый год – 24000 руб.

3. Порядок и сроки уплаты пошлин

3.1. Уплата пошлины может быть произведена:

- на основании выставленного (направленного) уведомляющего документа о начислении пошлины за совершение юридически значимого действия, направляемого заявителю по результатам проверки уплаты пошлины при поступлении заявки, заявления, ходатайства;
- самостоятельно, до направления уведомляющего документа о начислении пошлины за совершение юридически значимого действия.

Уплата пошлин производится в течение 2 месяцев со дня направления (выставления) Роспатентом уведомляющего документа о начислении соответствующей пошлины.

Основаниями для направления уведомляющего документа о начислении являются:

- неуплата пошлины;
- уплата пошлины в меньшем размере;
- уплата пошлины лицом, не указанным в заявлении о выдаче патента, в ходатайстве, заявлении, в случае наличия сомнений в отношении лица, уплатившего пошлину;
- несоответствие платежного документа установленным требованиям.

Доплата пошлины может быть произведена до истечения основного срока, предусмотренного для уплаты соответствующей пошлины.

3.2. В отношении пошлин за регистрацию заявки на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы (подпункты 1.1 и 1.4 приложения

п. 8 Положения о пошлинах

п. 9 Положения о пошлинах

№ 1 к Положению о пошлинах), а также за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента (подпункт 1.18 приложения № 1 к Положению о пошлинах) предусмотрено продление сроков их уплаты с предоставлением дополнительного срока, составляющего 12 месяцев со дня истечения установленного двухмесячного срока уплаты.

При этом если пошлины будут уплачены до истечения 6 месяцев, их размер увеличивается на 50%, по истечении 6 месяцев - размер пошлин увеличивается на 100%.

3.3. Пошлины за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента (подпункт 1.18 приложения № 1 к Положению о пошлинах) и выдачу патента на изобретение по результатам экспертизы заявки по существу (подпункт 1.19.1 приложения № 1 к Положению о пошлинах) уплачиваются одновременно.

Если срок уплаты пошлин за поддержание патента в силе наступает ранее срока уплаты пошлины за регистрацию изобретения, публикацию сведения о выдаче патента, их уплата осуществляется одновременно.

3.4. Если уплата пошлин не произведена в установленный срок и в установленном размере, заявка на изобретение признается отозванной.

3.5. Уплата пошлин за регистрацию заявки на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы, за принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу может быть произведена заявителем самостоятельно до направления уведомляющего документа о начислении соответствующей пошлины.

ст. 1393 Кодекса,
п. 9 Положения о
пошлинах

п. 2 ст. 1393
Кодекса,
п. 8 Положения о
пошлинах,
п.п. 94, 219
Регламента,
п.п. 24, 104
Правил

п. 8 Положения о
пошлинах

4. Определение размера пошлины

4.1. Соответствие размера уплаченной пошлины размеру, установленному Положением о пошлинах, определяется на дату поступления документов или материалов заявки, ходатайства, заявления соответственно для следующих пошлин:

- за регистрацию заявки на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы заявки;

- за регистрацию переведенной на национальную фазу международной заявки на изобретение, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации от 19 июня 1970 года, и принятие решения по результатам формальной экспертизы;

- за рассмотрение ходатайства о досрочной публикации сведений о заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения, публикацию сведений;

- за рассмотрение ходатайства о внесении в формулу изобретения пункта, отсутствующего в ранее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, и принятие решения по результатам его рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства о внесении в документы заявки на изобретение изменений в указание заявителя в связи с передачей права на получение патента на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства заявителя или третьего лица о проведении информационного поиска по заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения, предоставление результатов поиска до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства;

- за принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу;

- за рассмотрение заявления о преобразовании заявки

п. 7 Положения о
пошлинах

на изобретение в заявку на полезную модель и принятие решения по результатам его рассмотрения;

- за рассмотрение заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на промышленный образец и принятие решения по результатам его рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства о продлении установленного законодательством Российской Федерации срока представления дополнительных материалов в ответ на запрос экспертизы, принятие решения по результатам рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства о продлении установленного законодательством Российской Федерации срока представления сообщения о выборе заявки на идентичное изобретение, заявки на полезную модель, по которой может быть выдан патент, принятие решения по результатам рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства о продлении установленного законодательством Российской Федерации срока представления ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу (не более чем на 2 месяца), принятие решения по результатам рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства о продлении установленного законодательством Российской Федерации срока подачи заявки на изобретение с испрашиванием конвенционного приоритета (не более чем на 2 месяца), принятие решения по результатам рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства о восстановлении пропущенного заявителем установленного законодательством Российской Федерации срока представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы и принятие решения по результатам его рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства о восстановлении пропущенного заявителем установленного законодательством Российской Федерации срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу и принятие решения по результатам его рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства о признании права

конвенционного приоритета по заявке на изобретение по ходатайству заявителя и принятие решения по результатам его рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства о выдаче дубликата патента на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения.

4.2. Соответствие размера пошлин:

- за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента;

- за выдачу патента на изобретение по результатам экспертизы заявки по существу,

- за поддержание в силе патента Российской Федерации на изобретение за 1-й – 25-й годы действия, считая с даты подачи заявки,

установленному размеру определяется на дату их уплаты.

п. 7 Положения о пошлинах

5. Проверка уплаты пошлин

5.1. Проверка уплаты пошлины проводится посредством межведомственного информационного взаимодействия Роспатента с Федеральным казначейством. При проведении проверки используется информация, содержащаяся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС), в документах заявки и документе (копии документа), подтверждающем уплату пошлины, если он представлен заявителем.

Административное действие по проверке уплаты пошлин осуществляется сотрудниками, к компетенции которых отнесена проверка уплаты пошлин в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах.

При направлении заявителю уведомляющих документов о начислении целесообразно рекомендовать заявителю представлять информацию о произведенной уплате с целью сокращения сроков проверки уплаты пошлин, в том числе если уплата была произведена не по начислению. При поступлении такого сообщения проверка

п.п. 23, 24, 66 Регламента, п. 23 Правил

осуществляется в течение двух недель.

**Проверка уплаты пошлины за регистрацию заявки
на изобретение и принятие решения по результатам
формальной экспертизы**

5.2. Проверка проводится в рамках административной процедуры проверки уплаты пошлины и формальной экспертизы заявки.

Административное действие по проверке уплаты пошлины осуществляется в течение двух недель со дня поступления заявки в подразделение, осуществляющее проведение формальной экспертизы заявки.

5.3. Если в результате проверки уплаты пошлины выявлено, что пошлина в установленном размере и порядке не уплачена или уплачена в уменьшенном размере, заявителю направляется уведомление о начислении соответствующей пошлины, информирующее о необходимости в двухмесячный срок со дня направления уведомления уплатить патентную пошлину в установленном размере либо представить документы, подтверждающие право на уплату пошлин в уменьшенном размере или на освобождение от уплаты пошлин, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В уведомлении указывается на право заявителя представить в инициативном порядке копию документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, включая случай, если пошлина была уплачена ранее по инициативе заявителя.

5.4. Повторная проверка уплаты пошлины проводится в течение двух недель по истечении установленного двухмесячного срока уплаты пошлин.

Если в результате проверки установлено, что пошлина не уплачена и не представлены документы, подтверждающие право на уплату пошлин в уменьшенном размере или на освобождение от уплаты пошлин, заявителю направляется уведомляющий документ о

п.п. 65 – 68
Регламента,
п. 22 Правил

п.п. 8, 9
Положения о
пошлинах,
п. 70 Регламента,
п. 23 Правил

п. 9 Положения о
пошлинах,
п.п. 70–72
Регламента

начислении пошлины, информирующий заявителя о необходимости уплаты пошлины за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы в течение шести месяцев со дня окончания установленного двухмесячного срока уплаты.

При этом размер пошлины за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы увеличивается на 50%.

5.5. Дополнительная повторная проверка уплаты пошлины проводится в течение двух недель по окончании шести месяцев со дня истечения установленного двухмесячного срока уплаты пошлины.

Если в результате проверки установлено, что пошлина не уплачена и не представлены документы, подтверждающие право на уплату пошлин в уменьшенном размере или на освобождение от уплаты пошлин, заявителю направляется уведомляющий документ о начислении пошлины, информирующий заявителя о необходимости уплаты пошлин за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы в течение шести месяцев со дня окончания установленного шестимесячного срока уплаты.

При этом размер пошлины за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы увеличивается на 100%.

Дополнительная повторная проверка уплаты пошлины проводится в течение двух недель по окончании двенадцати месяцев со дня истечения установленного двухмесячного срока уплаты пошлины.

5.6. При направлении заявителю уведомляющих документов о начислении целесообразно рекомендовать заявителю в случае уплаты не по начислению представлять информацию о произведенной уплате, с целью сокращения сроков проверки уплаты пошлин. При поступлении такого сообщения проверка уплаты пошлин осуществляется в течение двух недель.

п. 9 Положения о
пошлинах

5.7. Если в результате дополнительной повторной проверки уплаты пошлины, проведенной по истечении установленного срока, выявлено, что пошлины в установленном размере и порядке не уплачены, заявка признается отозванной.

Если в результате проверки подтверждена уплата пошлины в порядке и размерах, предусмотренных Положением о пошлинах, по заявке осуществляется формальная экспертиза.

Проверка уплаты пошлины за принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу

5.8. Проверка проводится в рамках административной процедуры рассмотрения ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.

Рассмотрение ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу осуществляется в порядке, предусмотренном разделом IV части II настоящего Руководства.

Размер пошлины за принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу, подлежащей уплате, зависит от сроков подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.

5.9. Административное действие по проверке уплаты пошлины осуществляется:

- в течение двух недель со дня завершения формальной экспертизы с положительным результатом в случае подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу при подаче заявки или в ходе осуществления административной процедуры проверки уплаты пошлины и формальной экспертизы;

- в течение двух недель с даты поступления ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу в подразделение, к компетенции которого отнесено, в случае подачи ходатайства после завершения формальной экспертизы с положительным результатом.

п. 9 Положения о пошлинах, п. 69, 94 Регламента, п. 24 Правил

п. 1 ст. 1386 Кодекса, подпункты 1.9.1–1.9.3 приложения № 1 к Положению о пошлинах, п. 121 Регламента, подпункт 1 п. 3, п. 35 Правил

п. 122 Регламента, п.п. 35, 108 Правил

5.10. Если в результате проверки уплаты пошлины выявлено, что пошлина в установленном размере и порядке не уплачена или уплачена в уменьшенном размере, лицу, подавшему ходатайство, направляется уведомление о начислении соответствующей пошлины, информирующее о необходимости в двухмесячный срок со дня направления уведомления уплатить патентную пошлину в установленном размере либо представить документы, подтверждающие право на уплату пошлин в уменьшенном размере или на освобождение от уплаты пошлин, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В уведомлении указывается на право лица, подавшего ходатайство, представить в инициативном порядке копию документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, включая случай, если пошлина была уплачена ранее по инициативе заявителя.

5.11. При направлении лицу, подавшему ходатайство, уведомляющего документа о начислении целесообразно рекомендовать заявителю в случае уплаты не по начислению представлять информацию о произведенной уплате, с целью сокращения сроков проверки уплаты пошлин. При поступлении такого сообщения проверка уплаты пошлины осуществляется в течение двух недель.

5.12. Повторная проверка уплаты пошлины проводится в течение двух недель по истечении установленного двухмесячного срока уплаты пошлин.

Если в результате проверки уплаты пошлины установлено, что пошлина не уплачена и не представлены документы, подтверждающие право на уплату пошлин в уменьшенном размере или на освобождение от уплаты пошлин, лицу, подавшему ходатайство, направляется уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.

5.13. В случае подачи ходатайства о проведении

п. 8 Положения о пошлинах, п.п. 70, 122 Регламента, п.п. 35, 108 Правил

п.п. 71, 72, 122, 132 Регламента, п.п. 35, 108 Правил

п. 1 ст. 1386

экспертизы заявки по существу по истечении установленного срока (три года с даты подачи заявки с возможностью продления срока его представления, но не более чем на 2 месяца, или его восстановления) проверка уплаты пошлины проводится для установления факта поступления уплаченных в счет пошлины денежных средств на соответствующий счет и информирования заявителя о возможности возврата уплаченной суммы.

5.14. При поступлении просьбы об отзыве ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу до даты направления уведомления о его удовлетворении ходатайство считается неподанным, а уплаченная патентная пошлина возврату не подлежит, о чем лицо, подавшее указанное ходатайство, уведомляется.

Просьба об отзыве ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, поступившая после направления уведомления о его удовлетворении, не удовлетворяется, экспертиза заявки по существу не прекращается, уплаченная патентная пошлина возврату не подлежит, о чем лицо, подавшее указанное ходатайство, уведомляется.

Проверка уплаты пошлин за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента и за выдачу патента на изобретение по результатам экспертизы заявки по существу

5.15. Проверка проводится в рамках административной процедуры государственной регистрации изобретения в Государственном реестре, публикации сведений о выдаче патента в официальном бюллетене Роспатента и выдачи патента.

5.16. В случае принятия решения о выдаче патента на изобретение в случае, если заявителю не предоставлено право на освобождение от уплаты патентных пошлин, заявителю направляется уведомляющий документ о

Кодекса,
подпункты
1.15.3, 1.16.2
приложения № 1 к
Положению о
пошлинах

п. 39 Правил

ст. 1393 Кодекса,
п. 9 Положения о
пошлинах,
п. 203 Регламента,
п. 104 Правил

п. 8 Положения о
пошлинах,
п. 101 Правил

начислении для уплаты пошлин в течение установленного двухмесячного срока.

5.17. Проверка уплаты пошлин проводится в течение двух недель со дня истечения установленного двухмесячного срока для уплаты пошлин или со дня представления заявителем по собственной инициативе сведений об уплате пошлины и (или) копии документа, подтверждающего уплату пошлины, если таковые представлены.

Если в результате проверки установлено, что пошлины в установленном размере и порядке не уплачены и не представлены документы, подтверждающие право на уплату пошлины за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента в уменьшенном размере или на освобождение от уплаты пошлины, заявителю направляется уведомляющий документ о начислении пошлин, информирующий заявителя о необходимости уплатить пошлины в течение шести месяцев со дня окончания установленного двухмесячного срока уплаты либо представить документы, подтверждающие право на уплату пошлины за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента в уменьшенном размере или на освобождение от уплаты пошлины, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В уведомляющем документе указывается на право заявителя представить в инициативном порядке копию документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, если она была уплачена ранее по инициативе заявителя.

При этом размер пошлины за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента увеличивается на 50%.

5.18. Повторная проверка уплаты пошлины проводится в течение двух недель по окончании шести месяцев со дня истечения установленного двухмесячного срока уплаты пошлин.

Если в результате проверки установлено, что пошлины не уплачены и не представлены документы,

п.п. 8, 9
Положения о
пошлинах,
п.п. 204, 205
Регламента

п.п. 8, 9
Положения о
пошлинах,
п. 204 Регламента

подтверждающие право на уплату пошлины за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента в уменьшенном размере или на освобождение от уплаты пошлины, заявителю направляется уведомляющий документ о начислении пошлин, информирующий заявителя о необходимости уплаты пошлин в течение шести месяцев со дня окончания дополнительного шестимесячного срока.

При этом размер пошлины за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента увеличивается на 100%.

5.19. Повторная проверка уплаты пошлин проводится в течение двух недель по окончании двенадцати месяцев со дня истечения установленного двухмесячного срока уплаты пошлин.

Если в результате проверки не подтверждена уплата пошлин в порядке и размерах, предусмотренных Положением о пошлинах, заявка признается отозванной.

Если в результате проверки подтверждена уплата пошлин в порядке и размерах, предусмотренных Положением о пошлинах, по заявке осуществляется регистрация изобретения в Государственном реестре, публикация сведений о выдаче патента и выдача патента на изобретение.

Проверка уплаты пошлин за рассмотрение ходатайств, заявлений, поданных заявителем

5.20. В рамках административной процедуры рассмотрения ходатайств, поданных заявителем, проводится проверка уплаты пошлины:

- за рассмотрение ходатайства о досрочной публикации сведений о заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства о внесении в формулу изобретения пункта, отсутствующего в ранее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, и принятие решения по результатам его

п. 2 ст. 1393
Кодекса,
п.п. 209, 219
Регламента,
п. 104 Правил

ст. 1249,
п. 4 ст. 1378,
ст. 1382,
п. 1 ст. 1383,
п. 3 ст. 1384,
п. 1 ст. 1385,
п.п. 4, 6 ст. 1386,
ст. 1389 Кодекса,
п. 184,
подпункт 2 п. 191,

рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства о внесении в документы заявки на изобретение изменений в указание заявителя в связи с передачей права на получение патента на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства заявителя или третьего лица о проведении информационного поиска по заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения, предоставление результатов поиска до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства;

- за рассмотрение ходатайства о продлении установленного законодательством Российской Федерации срока представления дополнительных материалов в ответ на запрос экспертизы и принятие решения по результатам его рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства о продлении установленного законодательством Российской Федерации срока представления сообщения о выборе заявки на идентичное изобретение, заявки на полезную модель, по которой может быть выдан патент, принятие решения по результатам его рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства о продлении установленного законодательством Российской Федерации срока представления ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу (не более чем на 2 месяца), принятие решения по результатам его рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства о продлении установленного законодательством Российской Федерации срока подачи заявки на изобретение с испрашиванием конвенционного приоритета (не более чем на 2 месяца), принятие решения по результатам его рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства о восстановлении пропущенного заявителем установленного законодательством Российской Федерации срока представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы и принятие решения по результатам его рассмотрения;

п. 192 Регламента,
п. 108 Правил,
подпункты 1.5, 1.6,
1.7, 1.8, 1.15.1,
1.15.2, 1.15.3, 1.15.4,
1.16.1, 1.16.2, 1.17
приложения № 1 к
Положению о
пошлинах

- за рассмотрение ходатайства о восстановлении пропущенного заявителем установленного законодательством Российской Федерации срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу и принятие решения по результатам его рассмотрения;

- за рассмотрение ходатайства о признании права конвенционного приоритета по заявке на изобретение по ходатайству заявителя и принятие решения по результатам его рассмотрения

в течение двух недель со дня поступления ходатайства.

В рамках административной процедуры проверки уплаты пошлины и формальной экспертизы заявки и административной процедуры экспертизы заявки по существу проводится проверка уплаты пошлины:

- за рассмотрение заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель и принятие решения по результатам его рассмотрения;

- за рассмотрение заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на промышленный образец и принятие решения по результатам его рассмотрения

в течение двух недель со дня поступления заявления.

В рамках административной процедуры выдачи дубликата патента проводится проверка уплаты пошлины:

- за рассмотрение ходатайства о выдаче дубликата патента на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения

в течение двух недель со дня поступления ходатайства.

5.21. Если в результате проверки уплаты пошлины выявлено, что пошлина в установленном размере и порядке не уплачена, заявителю направляется уведомление о начислении, информирующее о необходимости в двухмесячный срок со дня направления уведомления уплатить патентную пошлину в установленном размере и с

п. 1 ст. 1379
Кодекса,
подпункты
1.13, 1.14
приложения № 1 к
Положению о
пошлинах,
п.п. 65, 89, 138, 154
Регламента,
п. 108 Правил

подпункт 1.20
приложения № 1 к
Положению о
пошлинах,
п.п. 224, 225
Регламента,
п. 108 Правил

п. 8 Положения о
пошлинах,
п.п. 23, 24, 89,
154, 194, 225
Регламента,
п. 108 Правил

указанием права заявителя представить в инициативном порядке копию документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, в том числе в случае, если она была уплачена ранее по инициативе заявителя.

5.22. Если в результате повторной проверки, проведенной в течение двух недель со дня истечения установленного двухмесячного срока для уплаты пошлины, не подтверждена уплата пошлины в порядке и размерах, предусмотренных Положением о пошлинах, поданное ходатайство, заявление не удовлетворяется.

п.п. 89, 96, 154, 191, 195, 199, 225, 240 Регламента, п. 108 Правил

5.23. Если в результате проверки подтверждена уплата пошлин в порядке и размерах, предусмотренных Положением о пошлинах, ходатайство, заявление принимается к рассмотрению.

п.п. 89, 96, 154, 160, 191, 195, 198, 227 Регламента

6. Порядок и основания освобождения от уплаты пошлин или их уплаты в уменьшенном размере

6.1. Право на освобождение от уплаты пошлин в отношении заявки на изобретение и в отношении патента, выданного по этой заявке, предусмотренное Кодексом, предоставляется на основании заявления, поданного заявителем, являющимся единственным автором изобретения.

п.п. 1, 3 ст. 1366 Кодекса, п. 210 Регламента, подпункт 21 п. 3, п. 14 Правил

Заявление должно содержать обязательство заключить в случае выдачи патента договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявит такое желание и уведомит об этом патентообладателя и Роспатент.

Заявление может быть подано до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.

Уплаченные до подачи заявления пошлины не возвращаются.

Патентообладатель вправе подать в Роспатент

ходатайство об отзыве своего заявления в случае, если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление, в Роспатент не поступит письменное уведомление о желании заключить договор об отчуждении патента. В этом случае пошлины, от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины подлежат уплате в установленном порядке.

Сведения о подаче заявления и о его отзыве Роспатент публикует в официальном бюллетене.

6.2. Предоставление права на освобождение от уплаты пошлин или на уплату пошлин в уменьшенном размере, предусмотренного Положением о пошлинах, осуществляется по ходатайству заявителя. Ходатайство подается при обращении в Роспатент за совершением юридически значимого действия.

В отношении пошлины за регистрацию заявки на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы ходатайство подается при подаче документов заявки.

В отношении пошлин за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента, за поддержание в силе патента на изобретение за 3-5 годы действия ходатайство подается до истечения установленного срока уплаты соответствующей пошлины. Ходатайство в отношении предоставления права на освобождение от уплаты или на уплату пошлины за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента в уменьшенном размере подается до регистрации изобретения. В случае подачи указанного ходатайства после регистрации изобретения пошлина за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента не возвращается и ее размер не корректируется.

В ходатайстве должно быть указано, в отношении каких пошлин испрашивается освобождение от уплаты или их уплата в уменьшенном размере, и указывается категория заявителя.

п.п. 13–8
Положения
о пошлинах,
подпункт 16 п. 3
Правил

К ходатайству прикладываются документы, подтверждающие статус заявителя.

Лица, имеющие право на освобождение от уплаты пошлин в соответствии с Положением о пошлинах

6.3. Единственный автор-заявитель (патентообладатель), являющийся ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств, освобождается от уплаты пошлин:

- за регистрацию заявки на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы заявки;

- за рассмотрение ходатайства о внесении в формулу изобретения пункта, отсутствующего в ранее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, и принятие решения по результатам его рассмотрения;

- за принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу;

- за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патента;

- за поддержание в силе патента на изобретение за третий-пятый годы действия, считая с даты подачи заявки.

От уплаты указанных пошлин также освобождается коллектив авторов, каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств.

6.4. Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее - период Великой Отечественной войны) не менее шести месяцев, исключая период работы на временно

ст. 1249 Кодекса, п. 13 Положения о пошлинах

Закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ

оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

К ветеранам Великой Отечественной войны относятся:

1) участники Великой Отечественной войны:

а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, период Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;

б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;

в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;

г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав

действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств;

д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, а также работники учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в период Великой Отечественной войны в действующую армию;

е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;

ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период Великой

Отечественной войны на территориях других государств;

з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

и) лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

2) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

3) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

4) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

6.5. К ветеранам боевых действий относятся:

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов

Закон
от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ

уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;

4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий;

5) лица (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, выполнявших полеты в Афганистан в период ведения там боевых действий), обслуживавшие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств в период ведения там боевых действий, получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами или медалями СССР либо Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых действий;

6) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, отработавшие установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам.

6.6. К инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий (далее также - инвалиды войны) относятся:

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, партизаны, члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, рабочие и служащие, работавшие в районах боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны в районах боевых действий, и приравненные по пенсионному обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в состав действующей армии;

2) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ;

3) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

4) военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года, а также при разминировании

Закон
от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ

территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств, включая операции по боевому тралению в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года согласно решениям Правительства СССР.

6.7. Право на освобождение от уплаты пошлин также предоставляется:

проживающим на территории Российской Федерации бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).

Остальным бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляются аналогичные льготы, установленные для участников Великой Отечественной войны из числа военнослужащих.

**Лица, имеющие право на уплату пошлин в
уменьшенном размере в соответствии с Положением о
пошлинах**

6.8. Право на уплату пошлин, перечисленных в пункте 6.3 части IV настоящего Руководства, в уменьшенном размере предоставляется:

- единственному автору-заявителю (патентообладателю), являющемуся инвалидом и (или) пенсионером, получающим трудовую пенсию по старости, либо лицом, обучающимся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, имеющей государственную аккредитацию по соответствующей образовательной программе, научным работником или научно-педагогическим работником в возрасте до 35 лет научной организации или образовательной организации высшего образования, для которого указанное место работы является основным, а также коллективу авторов, испрашивающих патент на свое

Указ Президента
от 15 октября 1992 г.
№ 1235

п.п. 14, 15, 16
Положения о
пошлинах

имя, или патентообладателей, каждый из которых относится хотя бы к одной из упомянутых категорий заявителей;

- физическому лицу, являющемуся единственным автором изобретения, испрашивающим патент на свое имя, либо обладающим патентом;

- заявителю (патентообладателю), являющемуся научной организацией, образовательной организацией, имеющей государственную аккредитацию, субъектом малого предпринимательства.

Подтверждение права на освобождение от уплаты пошлин

6.9. Право на освобождение от уплаты пошлин предоставляется на основании заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документа установленного образца, подтверждающего статус заявителя (патентообладателя). К ним относятся заверенная копия удостоверения ветерана Великой Отечественной войны или ветерана боевых действий.

6.10. Выдача удостоверения участника Великой Отечественной войны производится уполномоченными органами на выдачу удостоверений по месту жительства.

6.11. Выдача удостоверения ветерана боевых действий производится соответствующими органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

6.12. Предоставление документов, подтверждающих право на освобождение от уплаты пошлин, осуществляется однократно.

6.13. При подаче новых ходатайств об освобождении от уплаты пошлин необходимо проверить, указан ли номер

п. 18 Положения о пошлинах, п.п. 1, 2 Инструкции (утв. постановлением № 1122), п.п. 1, 2 Инструкции (утв. постановлением № 763)

заявки, в которой содержатся подтверждающие статус заявителя документы.

Порядок и основания уплаты пошлин в уменьшенном размере

6.14. Для заявителей (патентообладателей), относящихся к категории инвалидов, пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости, обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, имеющей государственную аккредитацию по соответствующей образовательной программе, право на уплату пошлин в уменьшенном размере предоставляется на основании заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документа установленного образца, подтверждающего статус заявителя (патентообладателя).

К таким документам относятся заверенная копия справки медико-социальной экспертизы, заверенная копия пенсионного удостоверения, справка, подписанная руководителем или заместителем руководителя образовательного учреждения, в которой указываются дата и номер приказа о зачислении лица в образовательное учреждение и дата окончания программы обучения.

6.15. Предоставление права на уплату пошлин в уменьшенном размере лицу, являющемуся научным работником или научно-педагогическим работником в возрасте до 35 лет научной организации или образовательной организации высшего образования, для которого указанное место работы является основным, осуществляется при представлении документа, удостоверяющего личность, и заверенной работодателем справки с основного места работы.

6.16. Физическому лицу, являющемуся единственным автором-заявителем, представления каких-либо документов, подтверждающих статус заявителя, не

п.п. 14, 18
Положения о
пошлинах

п.п. 14, 18
Положения о
пошлинах

п. 15 Положения о
пошлинах

требуется. Проверка осуществляется на основании заявления о выдаче патента на изобретения.

6.17. Для подтверждения статуса заявителя - научной организации могут быть использованы следующие документы, содержащие информацию об основном виде деятельности:

- выписка из Устава, в котором указана научная деятельность организации, заверенная уполномоченным лицом этой организации;

- информационное письмо со сведениями из Статистического регистра, в котором в разделе 7 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) также указаны коды 73 или 72;

- выписка из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), содержащая сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) (вид деятельности: «научные исследования и разработки» - коды, начинающиеся с 73 по старому классификатору или с 72 по новому классификатору).

Также могут быть представлены и иные документы, содержащие информацию об основном виде деятельности.

Проверка соответствия статуса научной организации осуществляется на основании данных Единого государственного реестра юридических лиц.

6.18. В качестве документа, подтверждающего статус заявителя – образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию, может быть представлена заверенная уполномоченным лицом организации копия свидетельства о государственной аккредитации образовательной организации либо иной документ, подтверждающий наличие государственной аккредитации.

Проверка соответствия статуса образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию, осуществляется на основании Реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию

п.п. 16, 18
Положения о
пошлинах,
п. 1 ст. 3, п. 1 ст. 5
Закона
от 23.08.1996 г.
№ 127-ФЗ

п.п. 16, 18
Положения о
пошлинах,
Постановление
Правительства
от 18 ноября 2013 г.
№ 1039

образовательным программам.

Право на уплату пошлин в уменьшенном размере может быть предоставлено, если в указанном Реестре содержится информация о наличии действующей аккредитации, независимо от ее типа.

6.19. Заявитель (патентообладатель) - субъект малого предпринимательства вправе представить документы о его соответствии критериям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства, в инициативном порядке.

Проверка соответствия статуса заявителя (патентообладателя) - субъекта малого предпринимательства осуществляется в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на основании идентификаторов заявителя (патентообладателя).

Право на уплату пошлин в уменьшенном размере может быть предоставлено в том случае, если указанный Реестр содержит информацию о том, что субъект относится к малым предприятиям.

При отсутствии указанных сведений в Реестре право на уплату пошлин в уменьшенном размере может быть предоставлено при документальном подтверждении соответствия заявителя (правообладателя) критериям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства.

Снижение размера пошлин при электронном взаимодействии

6.20. В случае ведения переписки с Роспатентом в электронной форме размер установленных пошлин, связанных с рассмотрением заявки на изобретение, снижается на 30%.

6.21. Снижение размера пошлин на 30% распространяется на сниженные размеры пошлин, установленных для отдельных категорий заявителей, указанных в приложении № 2 к Положению о пошлинах.

п.п. 16, 18
Положения о
пошлинах,
ст. 4.1 Закона
от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ

п.п. 7, 13-16, 19
Положения о
пошлинах

7. Основания для возврата пошлин

7.1. Пошлина, уплаченная в соответствии с Положением о пошлинах, возврату не подлежит, за исключением случаев:

- уплаты пошлины в размере, превышающем размер, установленный Положением о пошлинах;
- отказа заявителя от совершения юридически значимого действия до обращения за его совершением в уполномоченный орган;
- уплаты пошлины за юридически значимое действие, которое не совершалось.

В указанных случаях сумма уплаченной пошлины возвращается полностью.

В случае направления Роспатентом (ФИПС) уведомления об отсутствии оснований для проведения информационного поиска по заявке на изобретение возврату подлежит 50 % суммы уплаченной пошлины:

- за рассмотрение ходатайства заявителя или третьего лица о проведении информационного поиска по заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения, предоставление результатов поиска до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства;
- за принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу в случае подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу при подаче заявки на изобретение и направление отчета об информационном поиске до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства;
- за принятие решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу в случае подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу после подачи заявки на изобретение и направление отчета об информационном поиске до истечения 12 месяцев со дня удовлетворения ходатайства.

7.2. Случаи возврата пошлины, уплаченной за юридически значимое действие, которое не совершалось,

п. 6 Положения о
пошлинах,
п. 2 ст. 1386
Кодекса

связаны с установлением отсутствия оснований для его совершения после подачи ходатайства, заявления в Роспатент.

7.3. При уплате нескольких пошлин пошлина, уплаченная за последующее юридически значимое действие, возвращается в случае, если совершение предыдущего юридически значимого действия с отрицательным результатом препятствует совершению последующего юридически значимого действия.

7.4. Не подлежит возврату пошлина, уплаченная в соответствии с Положением о пошлинах в случае, если соответствующее юридически значимое действие совершено с отрицательным результатом, в том числе если в отношении поданного заявления, ходатайства принято решение об отказе в удовлетворении.

Пример.

Возврату подлежит 50 % суммы уплаченной пошлины, предусмотренной подпунктом 1.8 приложения № 1 к Положению о пошлинах в случае направления заявителю уведомления об отсутствии оснований для проведения информационного поиска по заявке на изобретение.

В ходе установления возможности отнесения изобретения к объектам, в отношении которых информационный поиск не проводится согласно положениям пункта 2 статьи 1386 Кодекса, было установлено, что заявленное изобретение противоречит принципам гуманности и морали (требования подпункта 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса). В этом случае возврату подлежит 50% уплаченной пошлины за рассмотрение ходатайства заявителя или третьего лица о проведении информационного поиска по заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения, предоставление результатов информационного поиска до истечения 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства.

<p>7.5. Возврат осуществляется по ходатайству плательщика в течение месяца со дня его поступления в Роспатент.</p>	п. 6 Положения о пошлинах
<p>7.6. Плательщик вправе ходатайствовать о зачете средств, поступивших в уплату пошлины, или излишне уплаченной суммы в счет уплаты других пошлин, предусмотренных Положением о пошлинах, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства о зачете.</p>	п. 6 Положения о пошлинах
<p>7.7. Ходатайство о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины (излишне уплаченной суммы пошлины), может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты соответствующей пошлины.</p>	п. 6 Положения о пошлинах, п. 11 Правил
<p>7.8. К ходатайству о возврате или зачете средств, поступивших в уплату пошлины (излишне уплаченной суммы), плательщиком по собственной инициативе может быть приложен платежный документ или его копия.</p>	п. 6 Положения о пошлинах, подпункты 17, 18 п. 3 Правил