

**Автономное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной технологический парк «ЯМАЛ»**

Михайловская Ольга Леонидовна

КАК ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТНУЮ ОХРАНУ?

методическое пособие



**г. Новый Уренгой
2011 г.**

**Рецензия на работу
О. Л. Михайловской «Как получить патентную охрану?»**

Уважаемый читатель!

Автономное учреждение ЯНАО «Окружной технологический парк «Ямал» выпускает второе методическое пособие Ольги Леонидовны Михайловской **«Как получить патентную охрану?»**.

Такая необходимость возникла потому, что модернизационное развитие России, внедрение инноваций требуют сложной правовой работы с предметами интеллектуальной собственности.

Сегодня невозможно начать любое промышленное производство, основанное на научных разработках, без анализа соблюдения патентного права, регулирующего правоотношения, связанные с созданием и использованием (изготовление, применение, продажа, иное введение в гражданский оборот) объектов интеллектуальной собственности, охраняемых патентом. Упомянутые объекты интеллектуальной собственности называются также промышленной собственностью.

И если Вам в голову пришла замечательное техническое решение или новый дешевый и легкий способ производства новых вещей, необходимых людям, то необходимо обратиться к Патентному поверенному. Сделать это надо для того, чтобы юридически закрепить за собой приоритет собственности на данное новое решение. Широко известен парадоксальный случай с изобретением радио. Первым успешный сеанс радиосвязи провел российский ученый Александр Степанович Попов, а создателем успешной системы обмена информацией с помощью радиоволн считается итальянский инженер Гульельмо Маркони. В США изобретателем радио считается Никола Тесла, запатентовавший в 1893 году радиопередатчик, а в 1895 г. приёмник; его приоритет перед Маркони был признан в судебном порядке в 1943 году.

Чтобы изобретателю не оказаться в аналогичной запутанной истории и существует система патентных поверенных.

«Энциклопедический словарь экономики и права» так разъясняет значение словосочетания **«патентный поверенный»**:

«Гражданин, которому в соответствии с законодательством РФ предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед Комитетом РФ по патентам и товарным знакам (Роспатентом) и организациями, входящими в единую государственную патентную службу. В качестве патентного поверенного может быть аттестован и зарегистрирован гражданин РФ, который; имеет постоянное место жительства в РФ, высшее образование и не менее чем 4-летний опыт практической работы в области охраны промышленной собственности или профессионального правового представительства (адвокат или иное лицо, получившее разрешение на занятие правоприменительной деятельностью); обладает знанием законодательных и иных нормативных актов РФ, международных договоров и соглашений, необходимым для осуществления деятельности по защите прав на объекты промышленной собственности, в объеме, определяемом Роспатентом, и соответствующими навыками их практического применения, подтвержденными результатами квалификационного экзамена. Патентный поверенный может осуществлять свою профессиональную деятельность как самостоятельно в качестве предпринимателя, так и, работая по найму. Патентный поверенный имеет право представлять любое лицо, заключившее с ним договор поручения или иной договор аналогичного содержания в соответствии с

законодательством РФ. Полномочия патентного поверенного на ведение дела подтверждаются доверенностью».

Ольга Леонидовна Михайловская в полной мере обладает всеми указанными качествами и правами. Ее многолетний опыт работы в конструкторско-технологической службе ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» под руководством Евгения Петровича Молчанова, автора 4 открытий и 219 изобретений, является еще одним доказательством ее высокого профессионализма.

Надеемся, что новое издание методического пособия **«Как получить патентную охрану?»** Ольги Леонидовны Михайловской станет помощником для людей, озабоченных судьбой России.

В.А. Швецов,
председатель комиссии Общественной палаты ЯНАО по
экономическому развитию, модернизации, поддержки
предпринимательства, науке, инновациям, экологической
политике и охране окружающей среды

Об авторе

Специалистов в вопросах интеллектуальных прав в нашей стране совсем немного. В Ямало-Ненецком автономном округе их и вовсе можно пересчитать по пальцам. А патентный поверенный пока всего лишь один, и это - О.Л. Михайловская (по данным сайта Роспатента на 20.10.2010).

Опыт патентной работы О.Л. Михайловской довелось получить в непосредственном сотрудничестве с изобретателями-практиками, создающими инновации на своём предприятии — в ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика». С середины 90-х годов сотрудниками предприятия было создано более 200 объектов новой техники и технологий, и все эти разработки патентовались стараниями и умениями О.Л. Михайловской.

На предприятие она пришла инженером-конструктором, но с 1995 года стала востребована как патентовед, и вскоре получила квалификацию специалиста в области интеллектуальной собственности. Дальнейшие шаги по совершенствованию образования — это аттестация в качестве патентного поверенного РФ, окончание курса дистанционного обучения Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС, г. Женева), регулярные профессиональные семинары в разных городах страны, непрерывная проработка специализированных периодических изданий и литературы, изучение законодательства, его изменений и т.д. В практической деятельности мастерство нарабатывалось, в числе прочего, разработкой локальных нормативных документов по интеллектуальной деятельности на предприятии, консультированием по вопросам патентования, в том числе, специалистов дочерних обществ ОАО «Газпром нефть», участием в написании докладов для научно-практических конференций, материалов для публикации в средствах массовой информации и пр.

Такой багаж знаний и опыта получил своё дальнейшее органичное развитие в подготовке данного методического пособия. На мой взгляд, написание такого пособия очень ответственно и непросто. Требуется системно и доступно изложить всё то множество направлений, которые составляют долгий и многосложный путь получения правовой охраны на созданные результаты интеллектуальной деятельности.

Хочется думать, что работа будет весьма полезна разработчикам, изобретателям, патентным работникам, руководителям – всем тем, кто имеет дело или интересуется такой перспективной и пока мало понятной областью деятельности, как интеллектуальная собственность.

Е.П.Молчанов,
начальник конструкторско-технологической
службы ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегазгеофизика», изобретатель
с 60-летним стажем, автор 4 открытий,
219 изобретений и полезных моделей, лауреат
премий за достижения в инновационной
деятельности

1. Нормативные правовые документы в области интеллектуальных прав

1.1. Общие положения

Законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения, которые возникают по поводу создания и использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, представляет собой достаточно сложную и целостную систему нормативных правовых документов.

Конституция (Основной закон) России устанавливает иерархическую структуру законодательства, которую определяет система принимающих нормативные правовые акты органов государственной власти и государственного управления, что, в свою очередь, определяет юридическую силу нормативных актов.

В отношении рассматриваемой темы Основным законом РФ определено, что каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом (п.1 ст.44 Конституция РФ).

Структура нормативных правовых документов в области интеллектуальных прав представлена в таблице 1.

Таблица 1

Нормативные документы в сфере интеллектуальной собственности	Нормативные документы, регулирующие вопросы оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	Дата и номер утверждения документа
Международные документы		
Нормативно-правовые акты РФ:		
<ul style="list-style-type: none"> • Кодексы 	Гражданский кодекс РФ, часть четвёртая Налоговый кодекс РФ (часть вторая), глава 25.3. Государственная пошлина (извлечения) Кодекс РФ об административных правонарушениях (извлечения) Уголовный кодекс РФ (извлечения)	18.12.2006 № 230-ФЗ 05.08.2000 № 117-ФЗ 30.12.2001 № 195-ФЗ 13.06.1996 № 63-ФЗ
<ul style="list-style-type: none"> • Федеральные законы 		
<ul style="list-style-type: none"> • Указы Президента РФ 		
<ul style="list-style-type: none"> • Постановления Правительства РФ 	Положение 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	10.12.2008 № 941

	<p>происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами (далее – Положение о пошлинах)</p>	
	<p>Приложение к Положению о пошлинах «Перечень 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 перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, за совершение которых взимаются патентные и иные пошлины»</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Распоряжения Правительства РФ 		
<ul style="list-style-type: none"> • Приказы Минобрнауки РФ: 		
<p>✓ административные регламенты</p>	<p>Административный регламент исполнения федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов российской федерации на изобретение; - по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов российской федерации на полезную модель; - по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец; - по организации приема заявок на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявок на государственную регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных; 	<p>29.10.2008 № 327</p> <p>29.10.2008 № 326</p> <p>29.10.2008 № 325</p> <p>29.10.2008 № 324</p>

	- по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем; - и др.	29.10.2008 № 321
• Приказы Роспатента	О правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам О правилах выдачи дубликата патента российской федерации на изобретение, промышленный образец, полезную модель, свидетельства на полезную модель, товарный знак, знак обслуживания, право пользования наименованием места происхождения товара, охранного документа СССР и свидетельства об официальной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных или топологии интегральных микросхем	03.04.2003 № 51
• Приказы Росстата		
• Методические рекомендации	Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения	31.12.2009 № 199
	Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на полезную модель	31.12.2009 № 196

Источник информации, представленной в таблице 1, - сайт Роспатента: <http://www.rupto.ru>. Там же имеется доступ к полным текстам документов.

В столбце 2 таблицы 1 указаны документы, руководствоваться которыми следует при осуществлении действий по получению правовой охраны изобретений и прочих объектов. Ниже дано общее представление о некоторых из названных документов.

1.2. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая

Принятие части четвертой ГК РФ, которая вступила в действие 01.01.2008, явилось значимым событием для отечественного гражданского законодательства. Законодательство об интеллектуальной собственности сосредоточено теперь в одном документе и приведено в единую систему. Достигнута большая согласованность и ясность такой молодой и бурно развивающейся сферы правового регулирования, как интеллектуальная собственность. Достигнуто также более полное и точное соответствие национального законодательства существующим международным обязательствам Российской Федерации. При этом обеспечена преемственность правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности, сохранен массив положений законов, которые проверены временем и практикой

правоприменения. Шесть действовавших ранее законов об отдельных объектах интеллектуальной собственности отменены Федеральным Законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ», в том числе и Патентный закон. Права на различные виды интеллектуальной собственности, или, в соответствии с терминологией ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, регулируются единым нормативно-правовым актом, что, безусловно, удобно для применения в практической деятельности.

Часть четвёртая ГК РФ содержит единственный раздел VII "Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации", который состоит из 9 глав:

Глава 69. Общие положения

Глава 70. Авторское право

Глава 71. Права, смежные с авторскими

Глава 72. Патентное право

Глава 73. Право на селекционное достижение

Глава 74. Право на топологии интегральных микросхем

Глава 75. Право на секрет производства (ноу-хау)

Глава 76. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

Глава 77. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии

1.3. Положение о пошлинах

За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, с государственной регистрацией программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы, товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, взимаются соответственно патентные и иные пошлины (п.1 ст. 1249 ГК РФ).

Перечень 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 перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, за совершение которых взимаются патентные и иные пошлины, устанавливает Положение о пошлинах.

Размеры пошлин предусмотрены в приложении к Положению о пошлинах.

В таблице 2 приведён фрагмент приложения к Положению о пошлинах, касающийся размеров пошлин, уплачиваемых за совершение некоторых основных действий по получению патента.

Таблица 2

Вид юридически значимого действия		Размер пошлины (рублей)
1. Действия, связанные с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец		
1.1.	Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение (далее - заявка на изобретение) и принятие решения по результатам формальной экспертизы	1200 + 180 за каждый пункт формулы изобретения свыше 25
1.2.	Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на полезную модель (далее - заявка на полезную модель) и принятие решения по результатам экспертизы заявки	600 + 60 за каждый пункт формулы полезной модели свыше 25
1.3.	Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на промышленный образец (далее - заявка на промышленный образец) и принятие решения по результатам формальной экспертизы	600 + 60 за каждый пункт перечня существенных признаков промышленного образца свыше 1
1.8.	Проведение экспертизы заявки на изобретение по существу и принятие решения по ее результатам	1800 + 1440 за каждый независимый пункт формулы свыше 1 (но не более 10) + 2500 за каждый независимый пункт формулы свыше 10
1.10.	Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение	600 + 120 за каждый пункт формулы свыше 25
1.11.	Преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель	60
1.14.	Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель	2400
1.21.	Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельства на полезную модель	увеличенный в 2,5 раза размер годовой пошлины, предусмотренной подпунктом 1.15 и соответствующий году, в котором подано ходатайство
1.24.	Внесение исправлений очевидных и технических ошибок, допущенных заявителем, в выданный патент на изобретение, полезную	1500

	модель, промышленный образец и (или) в соответствующий государственный реестр (за каждое исправление по 1 патенту)	
1.25.	Выдача дубликата патента (свидетельства)	1000
1.26.	Публикация в официальном бюллетене Роспатента решения суда о нарушении прав патентообладателя по ходатайству патентообладателя	2000
1.27.	Подготовка, заверение и выдача копий патента, свидетельства, материалов из дела заявки	400
1.28.	Установление уровня техники для оценки патентоспособности изобретения и составление отчета об информационном поиске (по ходатайству заявителя или третьего лица)	4800 + 3840 за каждый независимый пункт формулы свыше 1
1.29.	Установление уровня техники для оценки патентоспособности полезной модели и составление отчета об информационном поиске (по ходатайству заявителя или третьего лица)	1500 + 1200 за каждый независимый пункт формулы свыше 1

Размеры государственной пошлины за совершение действий по государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии интегральной микросхемы устанавливает Налоговый кодекс РФ, часть вторая, статья 333.30:

1) за государственную регистрацию программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральной микросхемы соответственно в Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных и Реестре топологий интегральных микросхем, включая выдачу заявителю свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральной микросхемы, а также публикацию сведений о зарегистрированной программе для ЭВМ, базе данных и топологии интегральной микросхемы в официальном бюллетене:

для организации - 2 600 рублей;

для физического лица - 1 700 рублей;

2) за внесение изменений в документы и материалы к заявке на регистрацию программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральной микросхемы до публикации в официальном бюллетене - 700 рублей;

3) за внесение по инициативе заявителя изменений в депонированные документы и материалы и выдачу заявителю нового свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральной микросхемы до публикации в официальном бюллетене:

для организации - 1 400 рублей;

для физического лица - 700 рублей;

4) за государственную регистрацию договора об отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ или базу данных, об отчуждении или о залоге исключительного права на зарегистрированную топологию интегральной микросхемы, лицензионного договора о предоставлении права использования

зарегистрированной топологии интегральной микросхемы, а также за внесение изменений в указанные документы и их государственную регистрацию - 3 000 рублей и дополнительно 1 500 рублей за каждую предусмотренную договором программу для ЭВМ, базу данных и топологию интегральной микросхемы;

5) за государственную регистрацию перехода исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ, базу данных и топологию интегральной микросхемы к другим лицам без договора - 500 рублей;

6) за регистрацию в Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных и Реестре топологий интегральных микросхем сведений об изменении обладателя исключительного права на основании зарегистрированного договора или иного правоустанавливающего документа и за публикацию указанных сведений в официальном бюллетене - 1 600 рублей;

7) за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральной микросхемы - 800 рублей.

1.4. Административный регламент ИЗ

Данный Административный регламент вобрал в себя нормы действовавших ранее Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение. Административный регламент ИЗ определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры), порядок взаимодействия между структурными подразделениями Роспатента, а также его взаимодействия с гражданами и юридическими лицами при приеме заявок на изобретение и их рассмотрении, экспертизе и выдаче в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение.

К Административному регламенту ИЗ приложены:

- блок-схема исполнения государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов российской федерации на изобретение;

- образец заявления о выдаче патента российской федерации на изобретение;

- образец ходатайства об изменении имени автора, имени или наименования заявителя, представителя заявителя, адреса;

- образец ходатайства об изменении заявителя;

- образец ходатайства об исправлении ошибки (ошибок);

- форма титульного листа патента российской федерации на изобретение.

В процессе оформления заявки на выдачу патента такой документ, как Административный регламент ИЗ, является настольной книгой.

1.5. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения

Данный нормативный документ пришел на смену Рекомендациям по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, которые являлись результатом переработки утвержденных в разное время приказами Роспатента рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели.

В Рекомендациях подробным образом изложены процедуры проверки формулы изобретения при проведении формальной экспертизы и экспертизы заявки по существу, проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта, экспертизы изобретений в области химии и медицины,

нанотехнологий, особенности рассмотрения международных заявок на национальной фазе. Все ситуации проиллюстрированы конкретными примерами.

Рассматриваемый документ призван оказать неоценимую помощь при оформлении заявки, начиная уже с первого этапа, когда формулируются признаки изобретения, составляется формула.

В настоящее время разрабатывается обновлённая версия Рекомендаций.

2. Обзор результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации

2.1. Общие положения

Перечень результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации приведен в ст. 1225 «Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», с которой начинается часть четвертая ГК раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». Согласно определению, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) являются:

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
- 7) изобретения;
- 8) полезные модели;
- 9) промышленные образцы;
- 10) селекционные достижения;
- 11) топологии интегральных микросхем;
- 12) секреты производства (ноу-хау);
- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 15) наименования мест происхождения товаров;
- 16) коммерческие обозначения.

Представленный перечень объектов является закрытым (исчерпывающим). Это означает, что на неуказанные в нем объекты (например, на рационализаторские предложения, доменные имена) не признаются интеллектуальные права, а, значит, не предоставляется правовая охрана. Вместе с тем этот перечень может дополняться путем внесения изменений в ГК РФ при появлении новых объектов в ходе развития науки и техники.

Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации объединяет один общий, универсальный признак - они являются продуктами мышления и, соответственно, имеют нематериальную, невещественную природу. Вместе с тем эти две группы объектов различаются достаточно сильно, и основное различие заключается в том, что объекты первой группы появляются вследствие

творческой (интеллектуальной и духовной) деятельности, а при разработке объектов второй группы (средств индивидуализации) фактор творчества минимален. Для средств индивидуализации не существует такого субъекта прав, как автор; для них характерно отсутствие личных неимущественных прав, в том числе права авторства. По этой причине средства индивидуализации лишь приравнены к результатам интеллектуальной деятельности.

Классификация названных шестнадцати объектов по группам и областям права представлена в таблице 3.

Таблица 3

Группа объектов	Наименование объекта	Область права, согласно ГК РФ
Результаты интеллектуальной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • произведения науки, литературы и искусства 	Авторское право
	<ul style="list-style-type: none"> • программы для ЭВМ 	
	<ul style="list-style-type: none"> • базы данных 	
	<ul style="list-style-type: none"> • исполнения 	Права, смежные с авторскими
	<ul style="list-style-type: none"> • фонограммы 	
	<ul style="list-style-type: none"> • сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного 	
	<ul style="list-style-type: none"> • базы данных 	
	<ul style="list-style-type: none"> • изобретения 	Патентное право
	<ul style="list-style-type: none"> • полезные модели 	
	<ul style="list-style-type: none"> • промышленные образцы 	
	<ul style="list-style-type: none"> • селекционные достижения 	Право на селекционное достижение
	<ul style="list-style-type: none"> • топологии интегральных микросхем 	Право на топологии интегральных микросхем
<ul style="list-style-type: none"> • секреты производства (ноу-хау) 	Право на секрет производства (ноу-хау)	
Средства индивидуализации	<ul style="list-style-type: none"> • фирменные наименования 	Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий
	<ul style="list-style-type: none"> • товарные знаки и знаки обслуживания 	
	<ul style="list-style-type: none"> • наименования мест происхождения товаров 	
	<ul style="list-style-type: none"> • коммерческие обозначения 	

2.2. Объекты авторского права

Объектами авторских прав, согласно ст. 1259 ГК РФ, являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, такие как:

- литературные произведения;
- драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
- хореографические произведения и пантомимы;
- музыкальные произведения с текстом или без текста;
- аудиовизуальные произведения;
- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
- произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
- фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
- другие произведения.

К объектам авторских прав также относятся:

- программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения;
- производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения;
- составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Объектами авторских прав не являются:

- официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы;
- государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований;
- произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;
- сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования. Это связано с тем, что авторское право охраняет форму выражения, но не содержание. Указанные объекты могут охраняться как объекты патентного права или секреты производства (ноу-хау).

Условия, предъявляемые к объектам авторского права:

— выраженность произведения в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. При этом произведение может быть как обнародованным, так и не обнародованным;

— оригинальность, под которой понимается уникальность, неповторимость при параллельном творчестве разных лиц.

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. Исключения составляют программы для ЭВМ и базы данных, в отношении которых возможна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя путём подачи в патентное ведомство заявки на государственную регистрацию. Рассмотрение заявок и выдача свидетельств производится в соответствии с Административным регламентом ЭМВ и БД.

2.3. Объекты смежных прав

Смежные права получили свое название из-за их тесной связи с авторскими правами. Более правильным было бы название «права, смежные с авторскими».

Объектами смежных прав являются:

- исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров - постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;

- фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение;

- сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией;

- базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов;

- произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений.

Примечательно, что базы данных являются объектами охраны и авторского права, и смежных прав. Смежными правами охраняются базы данных, создание которых (включая обработку или представление соответствующих материалов) требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат. При создании таких баз данных, содержащих не менее десяти тысяч самостоятельных информационных элементов (материалов), требуется не творческий вклад, а организация их создания и работы по сбору, обработке и расположению составляющих базу данных материалов. База данных как объект смежных прав охраняется от несанкционированного извлечения и повторного использования материалов, составляющих её содержание.

Для возникновения, осуществления и защиты смежных прав не требуется регистрация их объекта или соблюдение каких-либо иных формальностей. Смежные

права возникают в силу самого факта создания либо воплощения в действительность соответствующего объекта.

2.4. Объекты патентного права

Патентные права – это интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Соответственно, объектами патентных прав являются, согласно ст. 1349 ГК РФ, результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к **изобретениям** и **полезным моделям**, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к **промышленным образцам**.

Данный перечень (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) закрыт, и это означает, что патент не может быть выдан на другие объекты, например, на рационализаторские предложения.

Не могут быть объектами патентных прав решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, такие как способы клонирования человека, способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях. Иначе говоря, на указанные решения не могут быть выданы патенты на изобретения, патенты на полезные модели или патенты на промышленные образцы.

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). Определение изобретения как технического решения говорит о том, что не любые идеи могут быть признаны изобретениями, а лишь отвечающие определенным требованиям. Прежде всего, изобретение должно не просто ставить задачу, а указывать конкретные пути ее решения. Решение задачи должно быть техническим. Данное требование относится не к самой задаче, а к средствам её решения: необходимо, чтобы практическая задача в любой области решалась техническими, а не экономическими, организационными или какими-либо иными средствами. Изобретение как техническое решение должно обеспечивать достижение технического результата. Определение технического результата содержится в Административном регламенте ИЗ, согласно которому технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и может выражаться в снижении (повышении) коэффициента трения; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении иммуногенности вакцины; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера и т.д.

Не являются изобретениями (техническими решениями) заявленные как таковые:

- открытия;
- научные теории и математические методы;

- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- программы для ЭВМ;
- решения, заключающиеся только в представлении информации.

Правовая охрана в качестве изобретения не предоставляется: сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения (за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами); топологиям интегральных микросхем. Каждая из этих двух групп объектов охраняется соответствующей областью права.

Как результат умственной деятельности изобретение не имеет вещественного осязаемого выражения. Однако во внешнем мире оно должно быть воплощено в конкретные материальные объекты. Такими объектами могут быть продукт или способ.

В отличие от объектов авторского права, для правовой охраны которых не требуется соблюдения каких-либо формальностей, для признания и охраны исключительного права на изобретение требуется государственная регистрация, на основании которой выдается патент на изобретение. Для этого на созданное техническое решение, которое до получения правовой охраны изобретением, строго говоря, не является, следует подать заявку в патентное ведомство. Заявляемое техническое решение должно быть новым, обладать изобретательским уровнем и быть пригодным для промышленного применения. Соответствие указанным трем условиям устанавливается в процессе экспертизы, которая проводится в соответствии с Административным регламентом ИЗ и включает два этапа: формальную экспертизу и экспертизу заявки по существу. Итогом всей процедуры является выдача патента или отказ в выдаче патента. Следует знать, что и решение о выдаче патента, и решение об отказе в выдаче патента могут быть оспорены.

Срок действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента и при условии соблюдения требований, установленных ГК РФ, составляет двадцать лет. Этот срок может быть увеличен на пять лет для изобретений, относящихся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату.

Особый порядок распространяется на изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну (секретные изобретения). Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с ГК РФ не предоставляется.

Ещё одним объектом патентных прав является **полезная модель**. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (ст. 1351 ГК РФ). К этому объекту предъявляются менее строгие требования, чем к изобретению, и условий патентоспособности здесь только два - новизна и промышленная применимость. Поэтому получить патент на полезную модель можно практически на любые, даже простые, новые устройства.

Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели:

- решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;
- топологиям интегральных микросхем.

Для признания и охраны исключительного права на полезную модель требуется государственная регистрация, на основании которой выдается патент на полезную

модель. Заявка на полезную модель проходит только один этап - формальную экспертизу, которая проводится в соответствии с Административным регламентом ПМ.

Важно знать, что имеется возможность преобразования заявки на полезную модель в заявку на изобретение, и наоборот, при соблюдении определенных условий.

Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента и при условии соблюдения требований, установленных ГК РФ, составляет десять лет. Этот срок может продлеваться, но не более, чем на три года.

Среди объектов патентного права особо выделяется **промышленный образец**, поскольку по своей природе он является не столько техническим решением, сколько дизайнерским и пересекается с объектами авторского права (произведениями декоративно-прикладного искусства).

В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (ст. 1352 ГК РФ).

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

- 1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;
- 2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;
- 3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

Правовая охрана предоставляется промышленному образцу, если он является новым и оригинальным по признакам, которые определяют эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия: по форме, конфигурации, орнаменту и сочетанию цветов и др. Под изделиями понимаются любые объекты промышленного или кустарно-ремесленного производства, как объемные (мебель, бытовые приборы, станки, автомобили, обувь и т.д.), так и плоскостные (ковры, ткани, этикетки, обложки книг и т.д.).

Промышленные образцы могут выступать как один из факторов повышения конкурентоспособности товарной продукции, поскольку придают ей привлекательный, оригинальный внешний вид.

Срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента и при условии соблюдения требований, установленных ГК РФ, составляет пятнадцать лет. Этот срок может продлеваться, но не более, чем на десять лет.

2.5. Объекты прав на селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, ноу-хау

В ряду результатов интеллектуальной деятельности имеются три объекта, которые стоят особняком. Условно их можно назвать нетрадиционными объектами. Каждый из них регулируется отдельной областью права.

Объектами интеллектуальных прав на **селекционные достижения** являются сорта растений и породы животных, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, если они отвечают условиям новизны, отличимости, однородности и стабильности.

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям (Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений) выдает автору:

- патент для удостоверения исключительного права (права на использование) на селекционное достижение;

- авторское свидетельство для удостоверения авторства, а также права автора на получение вознаграждения за использование селекционного достижения.

Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. Интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие.

Условиями правовой охраны топологии интегральной микросхемы являются её оригинальность и неизвестность автору и (или) специалистам в области разработки топологий интегральных микросхем на дату ее создания. Топология интегральной микросхемы признается оригинальной, пока не доказано обратное.

Правовая охрана, предоставляемая ГК РФ, не распространяется на идеи, способы, системы, технологию или закодированную информацию, которые могут быть воплощены в ТИМС.

Для получения исключительного права на топологию подается заявка на получение свидетельства о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы. Заявка подается в патентное ведомство. Для рассмотрения заявок и выдачи свидетельств действует соответствующий Административный регламент.

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности:

- которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам;

- к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании;

- в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом путем передачи другой стороне исключительного права на секрет производства по договору об отчуждении или предоставления другой стороне исключительного права по лицензионному договору.

Данный объект от прочих результатов интеллектуальной деятельности отличают следующие специфические особенности:

- фактическая монополия: обладатель секрета производства (ноу-хау) должен самостоятельно принимать меры по сохранению конфиденциальности сведений путём введения режима коммерческой тайны;

- отсутствие необходимости государственной регистрации: зарегистрировать секрет производства (ноу-хау) в патентном ведомстве и получить на него патент

нельзя, потому что государственная регистрация предполагает публикацию (разглашение) сведений;

- универсальность: секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера, в том числе изобретения и прочие решения, которые по каким-либо причинам не патентуются. Ограничения на круг таких сведений, однако, имеются и налагаются постановлением Правительства от 05.12.1991 № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну»;

- не ограниченность действия исключительного права каким-либо определенным сроком: исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей, включая лиц, ставших обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства.

2.6. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

Средствами индивидуализации являются:

- фирменные наименования (индивидуализируют юридические лица);
- товарные знаки (индивидуализируют товары);
- знаки обслуживания (индивидуализируют работы и услуги);
- коммерческие обозначения (индивидуализируют предприятия);
- наименования места происхождения товара.

Правовая охрана средствам индивидуализации предоставляется на основании:

- включения в учредительные документы и в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица - для фирменных наименований;

- государственной регистрации путем подачи заявки в патентное ведомство - для товарных знаков и знаков обслуживания. Процедура регистрации производится в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32;

- включения в учредительные документы и в единый государственный реестр юридических лиц - для коммерческих обозначений. Данное условие не является обязательным к исполнению. Необходимо, однако, чтобы коммерческое обозначение не являлось фирменным наименованием;

- государственной регистрации путем подачи заявки в патентное ведомство - для наименований места происхождения товара. Для приёма заявок и предоставления права пользования действует соответствующий Административный регламент.

3. Субъекты интеллектуальных прав

3.1. Общие положения

В отношении по поводу создания, оформления, регистрации, использования, реализации результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации и прав на них задействовано большое количество участников.

Субъектами интеллектуальных прав выступают как граждане, так и юридические лица, наделенные соответствующими правами и обязанностями:

- авторы (создатели творческих результатов),
- патентообладатели,
- правопреемники авторов и патентообладателей,
- наследники,
- патентное ведомство и его подразделения,
- патентные поверенные,
- Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

3.2. Автор результата интеллектуальной деятельности

Автором результата интеллектуальной деятельности (в соответствии со ст. 1228 ГК РФ) признается гражданин, творческим трудом которого создан этот результат (произведение литературы, науки и искусства, программы для ЭВМ и база данных, исполнение, изобретение, полезная модель, промышленный образец, селекционное достижение, топология интегральных микросхем, секрет производства (ноу-хау).

На средства индивидуализации, как уже отмечалось, авторства не возникает.

Юридические лица по российскому законодательству не могут признаваться авторами.

Физическое лицо стать автором может независимо от возраста. Для признания лица автором результата интеллектуальной деятельности не имеет значения также и состояние дееспособности. За малолетних, а также граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, все необходимые действия по осуществлению принадлежащих им прав совершают их родители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно приобретают и осуществляют права, вытекающие из факта создания разработки.

Наравне с российскими гражданами авторами выступают также иностранные граждане, лица без гражданства, проживающие на территории РФ.

В создании результата интеллектуальной деятельности могут участвовать лица, оказывающие автору техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, оформлявшие права на этот результат или его использование, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ. Однако если эти лица не внесли личного творческого вклада, они не могут быть признаны авторами.

Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежат следующие права:

- личные неимущественные права (право авторства, право на имя), которые неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен;
- исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, которое первоначально возникает у автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Автору изобретения, полезной модели, промышленного образца, кроме того, принадлежат:

- право на получение патента;

- право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца и др.

Результаты интеллектуальной деятельности, созданные совместным трудом двух и более лиц, принадлежат этим лицам совместно. При этом не важна степень творческого участия соавторов, они могут работать в разных местах и в разное время. Главное, чтобы труд каждого из них был творческим, а не выразался, как указано выше, в технической, материальной и пр. помощи. Кроме того, постановка задачи (формирование изобретательского замысла) и получение промежуточных результатов, хотя и являются составной частью творческого процесса, но соавторством не являются.

Обязательным условием для признания творческого труда совместным выступает наличие соглашения между соавторами о создании произведения, изобретения или другого результата.

Права на результат совместного творческого труда принадлежат соавторам совместно.

3.3. Правообладатели

Правообладатель, согласно ст. 1229 ГК РФ, - это гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Для двух групп объектов охраны — результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации — различаются механизмы установления правообладания.

Для средств индивидуализации, создание которых не предполагает наличие автора, обладателем исключительного права является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В этой отрасли права исключено совмещение в одном субъекте функций автора и правообладателя.

Иное дело — результаты интеллектуальной деятельности. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности первоначально возникает у автора. Поэтому для данной группы объектов, в силу прямого указания закона, автор и правообладатель первоначально являются одним и тем же лицом. А уже затем своё право автором может быть передано другому лицу (гражданину или юридическому лицу), которое и станет новым правообладателем, автор же утрачивает этот статус.

В сфере патентного права, как в частном случае описанного выше общего правила, право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец также первоначально принадлежит их автору. Поскольку патентообладателем является лицо, которому выдан патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст.1357 ГК РФ), первоначально автор и патентообладатель — это одно и то же лицо. Аналогично, если право на получение патента передано автором другому лицу (лицам) и это другое лицо получит патент, тогда статус патентообладателя переходит от автора к этому лицу. В этом случае оно приобретает право использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению.

Таким образом, первичный правообладатель (патентообладатель) — это автор.

Вторичные, производные правообладатели (правопреемники) представлены широким спектром субъектов, к которым соответствующие права авторов перешли по договору или на основе закона. Это могут быть приобретатели права по договору,

лицензиаты, наследники, работодатели авторов-работников, юридические лица, к которым права перешли в результате реорганизации, а также другие физические или юридические лица.

Правообладателем на служебные объекты по общему правилу признаётся работодатель автора-работника, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.

Определения служебных результатов интеллектуальной деятельности приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование результата интеллектуальной деятельности	Определение служебного результата интеллектуальной деятельности	Статья ГК РФ
Произведение науки, литературы или искусства	Произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора), есть служебное произведение	№ 1295
Изобретение, полезная модель, промышленный образец	Служебное изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом	№ 1370
Селекционное достижение	Селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное работником в порядке выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признается служебным селекционным достижением	№ 1430
Топология интегральных микросхем	Топология, созданная работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признается служебной топологией	№ 1461
Секрет производства	Секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя есть служебный секрет производства	№ 1470

Объекты авторского права, объекты патентного права и ряд других результатов интеллектуальной деятельности могут быть созданы при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту. Правообладателем в таких случаях является исполнитель, являющийся автором либо иным выполняющим государственный или муниципальный контракт лицом, если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, от имени которых выступает государственный или муниципальный

заказчик, либо совместно исполнитель и Российская Федерация, исполнитель и субъект Российской Федерации или исполнитель и муниципальное образование.

Правообладателями могут выступать одновременно несколько лиц: соавторы, совместно создавшие объект и получившие на него правовую охрану; несколько наследников; двое и более приобретателей права на получение патента или исключительного права на выданный патент и т.д.

Патентообладателями в Российской Федерации могут быть не только российские, но и иностранные физические и юридические лица.

3.4. Наследники

После смерти автора произведения, изобретения, другого объекта обладателем исключительного права на этот объект становятся его наследники.

Общие нормы наследования интеллектуальных прав регулируются частью III ГК РФ, раздел V "Наследственное право", а специальные нормы — частью четвертой ГК РФ, раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». При этом, общая норма применяется, если она не изменена или не заменена специальной.

Наследование исключительных прав в соответствии с общим правилом может осуществляться либо по закону, либо по завещанию.

При наследовании по закону наследниками прав могут стать только граждане, которые входят в ту или иную очередь законных наследников. Если умерший автор произведения науки, литературы или искусства не имел законных наследников и не оставил завещания, его имущественные права к государству не переходят, а прекращаются. В аналогичном случае для автора объекта патентных прав в качестве наследника выступает государство. При наследовании патентных прав к наследникам в полном объеме переходят права патентообладателя, которые, однако, по времени ограничены оставшимся сроком действия патента.

При наследовании по завещанию имущественные права могут быть переданы любому гражданину, независимо от его гражданства и наличия родственных отношений с умершим, или юридическому лицу, независимо от профиля его деятельности и местонахождения.

Общая норма раздела V ГК РФ определяет, что в состав наследства входят имущественные права. Применительно к интеллектуальным правам, включающим, как известно, исключительное право, являющееся имущественным, личные неимущественные права и иные права, это означает, что по наследству может переходить только названное первым право — исключительное.

Часть четвертая ГК РФ регулирует, кроме исключительного права, ряд иных интеллектуальных имущественных прав. Они автоматически (по общему правилу) включаются в состав наследства. Это такие права, как:

- право на получение вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права или лицензионным договором;
- право получения вознаграждения автором музыкального произведения за использование в аудиовизуальном произведении, за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях;
- право автора на получение вознаграждения за служебное произведение и за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец;

- право на государственную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных, в том числе право на подачу соответствующей заявки;
- право на получение патента, в том числе право на подачу заявки, на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

Согласно общему правилу, существуют имущественные права, которые не наследуются:

- имущественные права, неразрывно связанные с личностью наследодателя;
- имущественные права, переход которых в порядке наследования не допускается по ГК РФ или по другим законам.

Часть четвертая ГК РФ такие права применительно к сфере интеллектуальной собственности, к сожалению, не указывает.

В отношении личных неимущественных прав общая норма устанавливает: "Личные неимущественные права... не входят в состав наследства". Таким образом, личные неимущественные права авторов-создателей, в частности право авторства и право на авторское имя, по наследству не переходят и погашаются смертью автора. Вместе с тем, эти права охраняются после смерти автора бессрочно, но уже не в качестве субъективных прав, а в качестве общественно значимого интереса. С иском в их защиту могут выступать и наследники создателя произведения, изобретения или другого объекта.

Если наследников несколько, они действуют по взаимному соглашению. Перешедшие к ним имущественные права они могут реализовать сообща, могут выдать доверенность одному из наследников или передать осуществление прав третьему лицу, например патентному поверенному, и т.д.

Споры между наследниками рассматриваются в судебном порядке.

3.5. Патентное ведомство

Функции патентного ведомства в Российской Федерации исполняет Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), которая является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдения интересов Российской Федерации, российских физических и юридических лиц при распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе создаваемые в рамках международного научно-технического сотрудничества.

Роспатент находится в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации.

Положение "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" утверждено постановлением Правительства РФ № 299 от 16.06.2004.

Роспатент является правопреемником Государственного патентного ведомства СССР, которое после принятия Закона СССР «Об изобретениях в СССР» в 1991 г. именовалось Госпатентом СССР, а ранее - Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий (сокр. — Госкомизобретений СССР).

Подведомственными организациями Роспатента являются:

1 - Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС), учрежденный распоряжением Совета Министров СССР от 25.07.68 № 1572-р под наименованием «Центральный институт повышения квалификации работников и специалистов народного хозяйства в области патентной работы» Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР. Институт был создан в целях подготовки патентных работников, разработчиков новой техники, специалистов по рекламе и маркетингу предприятий и организаций. В настоящее время РГИИС - единственный ВУЗ в России, который готовит специалистов в области интеллектуальной собственности;

2 - Федеральное государственное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (ФГУ ФИПС), созданное в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2008 г. № 1791-р. Основной деятельностью ФГУ ФИПС является, в частности:

- прием и экспертиза заявок на объекты патентного права, в т.ч. международных заявок на изобретения и полезные модели, на государственную регистрацию средств индивидуализации, выполнение работ по международным заявкам на товарный знак, на государственную регистрацию программ для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем;

- рассмотрение представленных на государственную регистрацию договоров о распоряжении исключительным правом;

- выпуск официальных бюллетеней о зарегистрированных объектах патентных прав, поданных заявках и выданных по ним патентах, о зарегистрированных средствах индивидуализации, о зарегистрированных свидетельствах на программы ЭВМ и базы данных;

- рассмотрение возражений, касающихся решений по результатам экспертизы заявок на объекты патентного права, на средства индивидуализации, признания недействительным предоставления или досрочного прекращения действия правовой охраны;

- библиотечное, библиографическое, справочно-информационное, научно-методическое обслуживание на базе государственного патентного фонда и единой системы автоматизированных банков данных.

Отделениями ФГУ ФИПС являются:

- Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ) - крупнейший центр патентной информации (центральное хранилище Государственного патентного фонда), который открыт для всех заинтересованных пользователей;

- Палата по патентным спорам.

3.6. Патентные поверенные

Патентный поверенный — это представитель лица (заявителя, правообладателя и др.), ведущего дела с Роспатентом (ст. 1247 ГК РФ).

Норма указанной статьи позволяет вести дела с Роспатентом также самостоятельно или через иных представителей. В соответствии с общегражданским правилом, можно избрать в качестве своего представителя любое дееспособное лицо, заключив с ним соответствующий договор и наделив его надлежащими полномочиями. Вместе с тем, решение патентно-правовых вопросов требует специальных знаний как в соответствующей области науки и техники, так и в сфере

интеллектуальных прав. В прежние годы помощь в оформлении заявок на изобретения оказывали патентные службы предприятий, специалисты Всесоюзной организации изобретателей и рационализаторов (ВОИР) и т.д. С 1993 г., после утверждения постановлением Совета Министров № 122 Положения о патентных поверенных, в нашей стране появился институт патентных поверенных, давно известный западным патентным системам.

В качестве патентного поверенного, согласно указанному Положению, может быть зарегистрирован гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на её территории, имеющий высшее образование и не менее чем 4-летний опыт работы в области правовой охраны или профессионального правового представительства (адвокат и др.). Удовлетворяющий этим требованиям гражданин должен пройти аттестацию и регистрацию в Роспатенте.

Полномочия патентного поверенного как и любого иного представителя удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, правообладателем или иным заинтересованным лицом, которая составляется в простой письменной форме и не требует нотариального удостоверения.

Как уже сказано, представительство через патентного поверенного не является обязательным, однако это правило имеет исключение. Граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, и иностранные юридические лица ведут дела с Роспатентом через зарегистрированных патентных поверенных, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

Взаимоотношения патентных поверенных с клиентами определяются договором, например, договором поручения, договором о возмездном оказании услуг, агентским договором и др.

3.7. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов

С 1958 г. в нашей стране существует Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, носившее до 1991 г. название Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов.

Общественная организация ВОИР является добровольной общероссийской организацией - творческим союзом, действующей на большинстве территорий субъектов Российской Федерации в рамках Конституции, в соответствии с законами и Уставом.

Основная цель ВОИР, согласно Уставу, объединение изобретателей, рационализаторов, самодеятельных авторов, патентообладателей, а также юридических лиц - общественных объединений и физических лиц, содействующих развитию технического творчества, для совместного решения задач по защите их прав, законных интересов и удовлетворения профессиональных потребностей.

В соответствии с Уставом основными задачами ВОИР являются:

- создание организационных, экономических и правовых условий для проявления и реализации творческих возможностей членов Общества, усиления их социальной защищенности;
- оказание практической помощи изобретателям и рационализаторам в разработке и внедрении их предложений;
- защита прав и интересов членов Общества в сфере их технического творчества.

Членом ВОИР может стать любой гражданин РФ, признающий Устав Общества, уплачивающий членские взносы, принимающий участие в изобретательстве, рационализаторстве, самодеятельном техническом творчестве или способствующий их развитию.

Основой Общества являются первичные организации, создающиеся по инициативе изобретателей при наличии не менее пяти желающих вступить в Общество.

ВОИР строится по территориально-производственному признаку и объединяет республиканские, краевые, областные и Московскую городскую организации изобретателей и рационализаторов.

В последние годы деятельность отделений ВОИР становится всё более затруднительной в силу изменившихся экономических условий в стране. Этот субъект правоотношений отходит на вторые планы и воспринимается как пережиток советского прошлого.

Однако такое понимание значения ВОИР в корне неверно. Именно сейчас в стране возрастает потребность в создании и продвижении инноваций, в активизации интеллектуальной деятельности, во включении действенных механизмов обеспечения конкурентоспособности производимых товаров и услуг, правовой защищенности от недобросовестной конкуренции. В таких условиях важна задействованность в рассматриваемых процессах всех без исключения субъектов сферы интеллектуальной собственности. Не исключая ВОИР, которое имеет огромный опыт работы, высокую профессиональную квалификацию членов и способно выполнять такое неопределимо важное дело, как преемственность поколений в техническом творчестве.

4. Интеллектуальные права. Распоряжение исключительным правом

4.1. Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права»

Международное право определяет интеллектуальную собственность следующим образом: «интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям; изобретениям во всех областях человеческой деятельности, товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях» (ст.2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, подписанной в Стокгольме 14.07.1967).

Российским законодательством до принятия части четвертой ГК РФ понятие «интеллектуальная собственность» определялось как исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (первая редакция ст. 128 ГК РФ).

Серьёзные изменения данное понятие претерпело в части четвертой ГК РФ, которая определяет интеллектуальную собственность уже не как право, а как охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Далеко не все специалисты согласны с такой интерпретацией. Следует отметить, что термин «интеллектуальная собственность» на всём протяжении своего существования не перестаёт быть объектом обсуждений и критики.

Содержащееся в нём слово «собственность» приводит к пониманию права интеллектуальной собственности как разновидности права собственности, действующего в отношении материальных вещей, что, безусловно, ошибочно.

Термин «интеллектуальная собственность» в российском законодательстве появился ещё в советские годы в законе РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24.12.1990 № 443-1 (статьи 1, 2). Он был воспринят из Конвенции, учреждающей ВОИС (см. выше). Термин этот закрепился в Конституции (п. 1 ст. 44: «Интеллектуальная собственность охраняется законом»), а затем - в Гражданском кодексе (ст. 2, ст.128, ст.138).

Существует мнение, что данный термин можно считать устаревшим и что с принятием части четвертой ГК РФ он вытесняется из российского законодательства. В упомянутом документе он использован всего дважды и оба раза в самой первой статье (ст. 1225). Кроме того, Федеральным законом "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" ссылки на законодательство РФ в области интеллектуальной собственности в ряде законов заменены ссылками на ГК РФ или гражданское законодательство. Однако, скорее всего, термин «интеллектуальная собственность» надолго вошел в российский правовой оборот, поскольку он присутствует в Конституции и поскольку необходимо соблюдать международные обязательства.

Вместе с тем, на смену термину «право интеллектуальной собственности» часть четвертая ГК РФ вводит новую категорию – интеллектуальные права.

Интеллектуальные права, согласно ст. 1226 ГК РФ, признаются на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и включают:

- исключительное право, являющееся имущественным правом,
- личные неимущественные права, в случаях, предусмотренных ГК,
- иные права, в случаях, предусмотренных ГК.

Применительно к различным областям права интеллектуальные права именуются соответственно авторскими правами, смежными правами, патентными правами, правами на селекционные достижения, правами на топологию интегральных микросхем.

4.2. Исключительное право

Гражданин или юридическое лицо, которые обладают исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, являются правообладателями. В сфере патентных прав правообладатель именуется патентообладателем.

Правообладатель вправе:

- использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия обладателя исключительного права (за исключением случаев свободного использования, предусмотренных ГК РФ) является незаконным и влечёт ответственность;

- распоряжаться исключительным правом результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации,

- разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Особо указано, что отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Исключительное право сочетает в себе, таким образом, две функции:

- позитивную функцию, которую выполняет право использования охраняемого объекта самим правообладателем либо предоставления (передачи) этого права другим лицам;

- негативную функцию, которой является право правообладателя запрещать другим лицам несанкционированное использование охраняемого объекта.

Имущественный характер исключительного права, задающий этому праву экономическое содержание и качество передаваемости, оборотоспособности, обеспечивает правообладателю возможность вводить исключительное право в гражданский оборот и получать доходы.

Распорядиться исключительным правом можно любым не противоречащим закону и существу такого права способом. В ГК РФ указывается, в частности, два таких способа: по договору об отчуждении исключительного права и по лицензионному договору. Существуют, кроме того, и другие возможности.

Правообладатель является одним из субъектов исключительных прав. При этом правообладателем является не только первоначальный обладатель исключительного права на охраняемый объект в лице автора, но и последующий обладатель, например, лицо, которому правообладатель передал (предоставил) свои права по договору или лицу, к которому эти права перешли по закону, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования).

На практике часты случаи совместного обладания исключительными правами. Взаимоотношения между несколькими правообладателями определяются соглашением между ними. Использовать результат интеллектуальной деятельности (средство индивидуализации) в таких случаях каждый из правообладателей может по своему усмотрению, при этом доходы от использования объекта распределяются между всеми правообладателями поровну, если в соглашении не предусмотрено иное. Распорядиться исключительным правом правообладатели должны совместно. Примечание: положения настоящего абзаца в тексте ГК РФ имеют оговорки «если ГК РФ или соглашением не предусмотрено иное».

4.3. Распоряжение исключительным правом

Как указывалось ранее, распорядиться исключительным правом можно:

- путём отчуждения (в прежней терминологии — уступки) исключительного права в полном объёме. В этом случае заключается договор об отчуждении исключительного права, приобретатель становится новым правообладателем и получает исключительное право в полном объёме;

- путём предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) в установленных договором пределах. В этом случае заключается лицензионный договор, который не влечёт за собой переход исключительного права от правообладателя (лицензиара) к другой стороне (лицензиату);

- иными способами, не противоречащими закону и существу исключительного права:

- договорными (по договору залога исключительных прав (ст. 1233 ГК), по договору, заключаемому на основании открытой лицензии (ст. 1368 ГК), по договору заказа на создание объекта интеллектуальной собственности (ст. 1288–1290, 1296, 1372, 1431 ГК));
- внедоговорными (путём передачи исключительного права по наследству, при реорганизации юридического лица-правообладателя в порядке универсального правопреемства, при обращении взыскания на имущество правообладателя и др.).

Следует уточнить, что распоряжение исключительным правом возможно в отношении всех без исключения результатов интеллектуальной деятельности (произведений, программ для ЭВМ, объектов смежных прав, объектов патентных прав, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, ноу-хау). В группе средств индивидуализации — только в отношении товарных знаков и знаков обслуживания, в отношении же фирменных наименований, коммерческих обозначений и наименований места происхождения товара установлен запрет на заключение как договоров об отчуждении исключительных прав, так и лицензионных договоров.

Оформляемый договор по умолчанию следует считать лицензионным, если в нём прямо не указано, что соответствующее право передается приобретателю в полном объёме.

Важными условиями являются обязательная письменная форма договора, а также его государственная регистрация, при условии, что результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, являющиеся предметом договора, также подлежат государственной регистрации. Невыполнение этих требований влечет за собой недействительность договора. Сказанное относится в одинаковой мере и к договору об отчуждении исключительного права, и к лицензионному договору.

Лицензионные договоры, в отличие от договоров об отчуждении исключительного права, отличаются большим разнообразием. Возможна классификация лицензионных договоров:

- по предмету лицензии (программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, селекционные достижения, товарные знаки и др.);
- по способу охраны объектов (патентная – для изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, беспатентная – для ноу-хау);
- по видам лицензий (принудительная, открытая, перекрёстная, сублицензия);
- по объёму передаваемых прав (неисключительная и исключительная лицензии).

Последние из упомянутых лицензий часть четвёртая ГК РФ определяет следующим образом:

- неисключительная (простая) лицензия, по которой предоставляются права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;

- исключительная лицензия, по которой лицензиату предоставляются права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Действует презумпция неисключительной лицензии, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Допускается сочетание в одном и том же договоре обоих видов лицензий.

Возможность распорядиться своим правом использования результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) имеется также и у лицензиата. Для этого заключается сублицензионный договор, к которому применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

В случаях, предусмотренных ГК РФ (ст. 1362) , в судебном порядке заинтересованному лицу по его требованию может быть предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на которое принадлежит другому лицу (принудительная лицензия). Условия использования должны быть указаны в решении суда. Принудительная лицензия может быть применена только к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам и селекционным достижениям. При этом лицензия предоставляется неисключительная, т.е. правообладатель вправе предоставлять право использования и заключать договоры с иными лицами.

У патентообладателя имеется возможность предоставить право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любому лицу (открытая лицензия). Для этого следует, согласно ст. 1368 ГК РФ, подать в Роспатент соответствующее заявление. В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе уменьшается на пятьдесят процентов, начиная с года, следующего за годом публикации сведений об открытой лицензии. Лицензия предоставляется неисключительная. Заявление об открытой лицензии патентообладатель вправе отозвать на определённых условиях.

5. Защита интеллектуальных прав

5.1. Общие положения

Защищенность прав и законных интересов создателей творческого продукта, правообладателей, наследников и других субъектов правоотношений в области интеллектуальной собственности является одним из важнейших показателей эффективности законодательства и цивилизованности общества.

Развитые страны живут по давно сложившимся правилам и устоявшимся законам в рассматриваемой сфере. Наша страна сравнительно недавно начала выстраивать систему надежной и эффективной защиты интеллектуальных прав. Часть четвертая ГК РФ содержит в этом отношении эффективный механизм. Так, по каждому из объектов в соответствующих главах Кодекса содержатся указания на способы защиты прав и меры ответственности, которые могут применяться к нарушителям.

Вопросы защиты интеллектуальных прав регулируются нормами статей ГК РФ, представленных в таблице 5:

Таблица 5

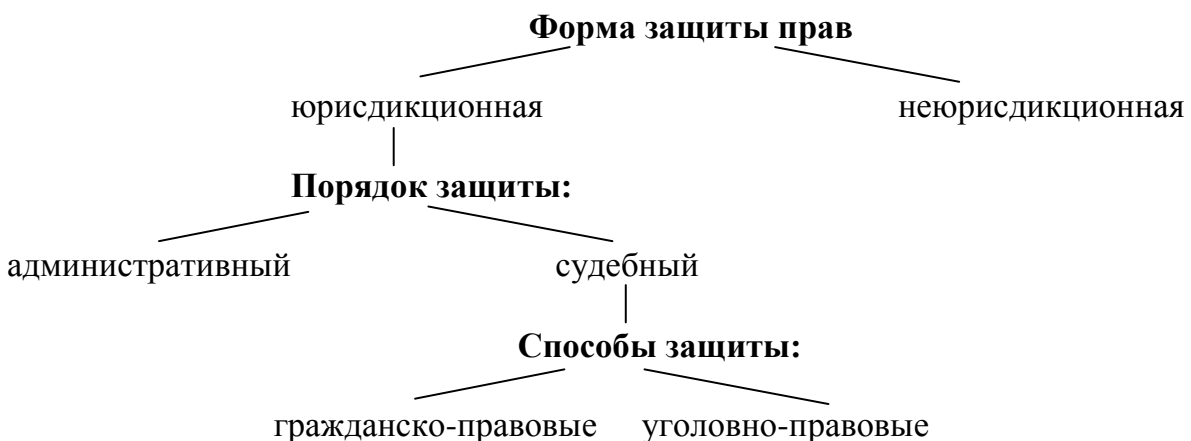
Глава ГК РФ	Статья ГК РФ
Глава 69. Общие положения	Статья 1248. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. Статья 1250. Защита интеллектуальных прав. Статья 1251. Защита личных неимущественных прав. Статья 1252. Защита исключительных прав.

	Статья 1253. Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения исключительных прав. Статья 1254. Особенности защиты прав лицензиата.
Глава 70. Авторское право	Статья 1301. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение.
Глава 71. Права, смежные с авторскими	Статья 1311. Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав.
Глава 72. Патентное право	Статья 1406. Споры, связанные с защитой патентных прав. Статья 1407. Публикация решения суда о нарушении патента.
Глава 73. Право на селекционное достижение	Статья 1446. Нарушение прав автора селекционного достижения или иного патентообладателя.
Глава 75. Право на секрет производства (ноу-хау)	Статья 1472. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства.
Глава 76. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий	Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака. Статья 1537. Ответственность за незаконное использование наименования места происхождения товара.

Защита интеллектуальных прав строится по системе частного права, то есть производится правообладателем по его усмотрению. Это означает, что правообладатель сам принимает решение об использовании своих прав и о распоряжении своими правами, сам устанавливает факт нарушения прав и предъявляет требования к нарушителю, в том числе путём обращения в органы прокуратуры (ст. 140-141 УПК РФ) или в суд (ст. 11 ГК РФ).

Защита прав и законных интересов авторов, правообладателей и иных обладателей интеллектуальных прав осуществляется путем использования предусмотренных законом форм, способов и средств защиты.

Соотношение указанных механизмов защиты представлено на схеме.



Неюрисдикционной формой защиты являются меры по самозащите, предпринимаемые лицом, чьи права нарушены, то есть без обращения за помощью в государственные органы. Такая форма не предусмотрена законодательно, однако её можно считать правомерной при условии соблюдения нормы ст. 14 ГК РФ: «Допускается самозащита гражданских прав. Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению, и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения».

Юрисдикционная форма защиты включает судебный (общий) и административный (специальный) порядки реализации предусмотренных законом мер защиты.

Судебный порядок является общим, о чем указано в п.1 ст. 1248: «Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом (пункт 1 статьи 11)».

Споры в сфере интеллектуальной собственности рассматриваются:

- судами общей юрисдикции в случаях, когда одной из сторон спора является физическое лицо и иск не связан с осуществлением предпринимательской деятельности;
- арбитражными судами в случаях, когда хотя бы одной из сторон спора является юридическое лицо или гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
- третейскими судами по соглашению сторон, когда спор подведомствен суду общей юрисдикции и возникает из гражданских правоотношений.

5.2. Административный порядок защиты интеллектуальных прав

Административный порядок распространяется на случаи, предусмотренные ГК РФ, а именно, на отношения, связанные:

- с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров,
- с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации,
- с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов,
- с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением.

Рассмотрение и разрешение в административном порядке споров, возникающих в отношении объектов патентного права, осуществляется отделением Федерального института промышленной собственности - Палатой по патентным спорам. Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам определяют, какие возражения могут быть поданы в Палату по патентным спорам:

- на решения об отказе в выдаче патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец или на решение о выдаче патента;
- на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец отозванной;
- против выдачи патента и др.

Решения административных органов, в том числе, и Палаты по патентным спорам, могут быть обжалованы в судебном порядке. Никакие ограничения на обращения в суд не имеют юридического значения.

5.3. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав

В соответствии с общими правилами подсудности иск подается лицом, чьи интеллектуальные (личные неимущественные или имущественные) права нарушены, по месту жительства ответчика - физического лица или месту нахождения ответчика - юридического лица.

Защита прав, которые принадлежат нескольким лицам (соавторам, совладельцам патента, наследникам), осуществляется либо всеми ими сообща, либо каждым из них в отдельности.

Применение гражданско-правовых способов защиты нарушенных исключительных (имущественных) прав возможно в пределах общего срока исковой давности, т.е. в течение трех лет со дня, когда патентообладатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Личное неимущественное право авторов защищается без ограничения исковой давности.

В сфере патентных прав в судах рассматриваются, согласно ст. 1406 ГК РФ, в частности, споры:

- 1) об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- 2) об установлении патентообладателя;
- 3) о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
- 4) о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- 5) о праве преждепользования;
- 6) о праве послепользования;
- 7) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с настоящим Кодексом;
- 8) о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных настоящим Кодексом.

Указанный перечень не является исчерпывающим, на что указывают слова «в частности». Это означает, что в судах рассматриваются любые другие споры, связанные с защитой прав обладателей патента.

а) защита прав авторов

Защита прав авторов результатов интеллектуальной деятельности осуществляется только в судах общей юрисдикции (районных или городских), поскольку авторами могут быть только физические лица. Согласно ст. 1251 ГК РФ, в случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем:

- 1 признания права,
- 2 восстановления положения, существовавшего до нарушения права,
- 3 пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,
- 4 компенсации морального вреда,
- 5 публикации решения суда о допущенном нарушении.

Последний из указанных способов защиты — новый способ, появившийся вместе с введением в действие части четвертой ГК РФ.

Ст. 1251 ГК РФ устанавливает также, что защита чести, достоинства и деловой репутации автора осуществляется в соответствии с правилами статьи 152 ГК РФ. Это означает, что для автора литературного произведения или изобретения не возникает никаких особых критериев определения чести, достоинства и деловой репутации и что никакими особыми способами эти личные неимущественные права не защищаются.

Выбор конкретного способа (или нескольких способов) защиты нарушенных прав может быть осуществлен самим автором, в зависимости от вида нарушенного права и характера правонарушения.

В соответствии с частью четвертой ГК РФ, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат право авторства и право на получение патента.

Право авторства бывает нарушено в случаях присвоения результатов чужого творческого труда, попытки выдать их за собственную разработку, подачи заявки на выдачу патента от своего имени лишь одним из соавторов, исключения из числа соавторов лиц, принимавших в работе творческое участие, включения в состав соавторов лиц, которые оказывали лишь техническое содействие в работе. Защита данного права осуществляется путем подачи в суд иска о признании права авторства либо иска об исключении конкретных лиц из числа соавторов.

Нарушение права на получение патента возникает в случае подачи заявки на получение патента не автором и не лицом, которому автор передал это право. Право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец первоначально принадлежит автору (ст. 1357 ГК РФ). Это правило, однако, не распространяется на случаи служебных результатов интеллектуальной деятельности, регулируемые ст. 1370 ГК РФ. Средством защиты права на получение патента является подача судебного иска либо о пресечении незаконных действий лица, претендующего на получение патента, либо о признании выданного патента недействительным, либо об установлении патентообладателя.

Ещё одним правом автора является право на получение вознаграждения за использование охраняемого объекта. Это право относится к «иным правам», упоминаемым в ст. 1226, согласно которой, напомним, интеллектуальные права включают исключительное право, личные неимущественные права и иные права. Право на получение вознаграждения, по мнению некоторых специалистов, является в составе «иных прав» самой важной категорией, но, к сожалению, прямо в статье не упоминается. В тех случаях, когда в соответствии с законом право на получение патента принадлежит не автору, а работодателю, последний обязан выплатить вознаграждение за использование разработки в размере и на условиях, определенных соглашением сторон (п. 4 ст. 1370). Если стороны не могут прийти к соглашению или работодатель отказывается от его заключения либо не выполняет условия этого соглашения, автор вправе обратиться в суд с требованием о понуждении работодателя к выполнению лежащих на нем обязанностей. За несвоевременную выплату вознаграждения работодатель уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04 процента суммы, причитающейся к выплате.

б) защита прав патентообладателей

Право использовать результат интеллектуальной деятельности (как и средство индивидуализации) принадлежит только гражданину или юридическому лицу,

обладающим исключительным правом на такой результат интеллектуальной деятельности (или такое средство индивидуализации) (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Другие лица не могут использовать охраняемые объекты без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование таких объектов без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность (за исключением случаев, когда Гражданским Кодексом допускается такое использование).

Применительно к объектам патентного права, видами нарушений исключительного права являются, в частности, несанкционированный ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец (п. 2 ст. 1358 ГК РФ).

Обязанность доказывания факта нарушения патента возлагается на патентообладателя. Решающее значение при этом имеют установление четких границ действия патента и доказательство того, что они нарушены конкретным ответчиком. Поскольку объем прав патентообладателя определяется формулой изобретения (полезной модели), патентные права считаются нарушенными, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения (полезной модели), приведенный в независимом пункте формулы, либо признак, эквивалентный ему. При этом признаки, приведенные в зависимых пунктах формулы, во внимание не принимаются.

Если факт нарушения исключительного права имеет место, патентообладатель вправе воспользоваться тем или иным способом защиты своих нарушенных прав. Защита исключительных прав осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

- о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;
- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;
- об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Права патентообладателей могут быть нарушены в рамках заключенных ими договоров о распоряжении исключительным правом (договора об отчуждении исключительного права, лицензионного договора и др.). Нарушением договора является выход соответственно приобретателя или лицензиата за пределы предоставленных ему по договору прав либо невыполнение или ненадлежащее выполнение лежащих на нем обязанностей. Способы защиты патентообладателя или лицензиара, как правило, определены в самом договоре или вытекают из общих положений гражданского законодательства. К последним относятся взыскание

неустойки, возмещение убытков, досрочное расторжение договора в одностороннем порядке.

в) способы защиты ответчика по судебному иску

Гражданин или юридическое лицо, совершившие нарушение исключительных прав, вправе со своей стороны встречным образом воспользоваться законными способами защиты. Такими мерами могут, в частности, выступить:

- подача встречного иска о признании недействительным патента, в отношении нарушения которого патентообладатель подал иск;
- доказательство права преждепользования;
- доказательство наличия действий, не признаваемых нарушением исключительных прав (так называемых случаев свободного использования запатентованных объектов).

Действиями, не являющимися нарушением исключительного права, являются:

1) применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации;

2) проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента над такими продуктом, способом или изделием;

3) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;

4) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;

5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;

6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

5.4. Уголовно-правовые способы защиты авторов и патентообладателей

За некоторые нарушения прав авторов и патентообладателей российским законодательством установлена уголовно-правовая ответственность. При квалификации преступлений, связанных с нарушениями указанных прав, применяются нормы статей 146 и 147 УК РФ.

Так, в соответствии со ст. 146 «Нарушение авторских и смежных прав»:

- присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев;
- незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет;
- деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены:
 - группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,
 - в особо крупном размере,
 - лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере - двести пятьдесят тысяч рублей.

В соответствии со ст. 147 «Нарушение изобретательских и патентных прав», к числу уголовно-правовых нарушений отнесены незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб.

Наказанием за указанные преступления является штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за

период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Нарушения, подпадаемые под действие ст. 146 и 147, отнесены УК РФ к преступлениям против конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Основанием для привлечения лица к уголовной ответственности является прямой умысел, когда лицо, разглашающее сущность изобретения, присваивающее авторство на чужую разработку или принуждающее к соавторству, совершает эти действия, сознавая их последствия и желая их наступления. В соответствии с общим правилом, действующим в уголовном праве, нарушитель предполагается невиновным и его вина должна быть установлена в судебном порядке.

Привлечение нарушителя к уголовной ответственности возможно лишь по заявлению, которое может быть сделано в устном или письменном виде (ст. 141 УПК РФ).

6. Этапы, предшествующие подаче заявки на выдачу патента

6.1. Для чего нужна правовая охрана интеллектуальной собственности

Информационное погружение в рассматриваемую тематику или получение, как минимум, базовых знаний приобретает для российских участников гражданского оборота всё большую значимость, а порой даже насущную необходимость.

Интеллектуальной собственностью (далее - ИС), согласно законодательному определению, являются результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД) и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Потребность в правовой охране ИС возникает перед любой компанией, предпринимателем, другим субъектом рынка или гражданином, которые создают какие-либо из результатов интеллектуальной деятельности: произведения науки, литературы и искусства; программы для ЭВМ; базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау). В наши дни довольно трудно представить компанию, не использующую какие-либо из перечисленных объектов. Можно даже утверждать, что объекты ИС присутствуют в деятельности любой компании.

Даже если деятельность компании далека от создания и использования изобретений или программ для ЭВМ, в любом случае компания имеет фирменное наименование, а значит, является обладателем исключительного права как минимум на этот один объект ИС. Судебная практика свидетельствует о значительном количестве споров между обладателями прав на тождественные или сходные до степени смешения фирменные наименования, коммерческие обозначения, товарные знаки. Возможны претензии также от владельцев схожих доменных имён. Вполне очевидно, что субъекты предпринимательской деятельности не заинтересованы игнорировать представление об ИС и необходимости её правовой охраны.

Имущественные права на ИС (исключительные права), приобретаемые компанией в результате получения правовой охраны объектов ИС, призваны усиливать рыночные и финансовые позиции компаний.

Применение новых технологий в производстве товаров и оказании услуг, усовершенствование выпускаемой продукции, регистрация товарных знаков, прочее использование новшеств повышает конкурентоспособность компании, обеспечивая энергосбережение, снижая материалоемкость, повышая качество продукции, улучшая её технические характеристики, расширяя функциональные возможности производства, создавая новые виды товаров и услуг и т.д.

В этом смысле показательны примеры успешных крупных западных фирм. Их интеллектуальные активы являются настоящими источниками богатства и процветания. Но также и для небольших начинающих фирм патентные активы выступают определёнными гарантиями их финансирования и повышают вероятность конкурентоспособности в перспективе.

В условиях российской экономики всё больше компаний начинают уделять внимание инновационной составляющей бизнеса, поскольку патентная и, шире, правовая охрана является одним из необходимых условий стабильности и репутации бизнеса.

Может возникнуть вопрос - почему необходимо охранять интеллектуальную собственность, созданную на предприятии? Зачем получать, например, патент на собственную разработку, прилагая для этого немалые усилия и расходуя средства, если предприятие и так вправе использовать её в производственной деятельности? Ответ на этот вопрос продемонстрируют следующие ситуации.

Сотрудниками предприятия создано техническое решение, используемое в товарной продукции. Руководитель не счёл нужным подавать заявку на выдачу патента на изобретение. Продукция поступила на рынок, где хорошо себя зарекомендовала. Спустя время в том же сегменте рынка появляется схожая продукция, в которой используется данное техническое решение. Поскольку оно не защищено патентом, у руководителя нет никаких рычагов запрета конкурентам на продажу продукции. Даже если предприятие теперь подаст заявку в патентное ведомство и получит патент на изобретение или полезную модель, защитив свою разработку, надёжность защиты безвозвратно ослаблена и ситуация останется довольно шаткой. Патентообладатель, безусловно, вправе предъявить претензии конкуренту-нарушителю, однако последний в такой ситуации наделён возможностями, предоставляемыми ему законодательством в области интеллектуальных прав. Он может, во-первых, инициировать процесс по признанию патента недействительным, в соответствии со ст. 1398 ГК РФ, на основании несоответствия изобретения/полезной модели условию «новизна», поскольку оспариваемое техническое решение открыто применялось до даты подачи заявки. Вторая возможность нарушителя — воспользоваться правом преждепользования, в соответствии со ст. 1361 ГК РФ: лицо, которое до даты приоритета изобретения/полезной модели добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования. В случае, если нарушитель воспользуется одной из этих возможностей, предприятие-патентообладатель может утратить свой патент или же лишиться монопольных преимуществ и разделить сегмент рынка как минимум с одним, уже выявленным, нарушителем. Кроме того, конкуренты не затрачивают для выпуска своей продукции средств на её разработку, освоение и патентование, а лишь копируют продукцию, и,

значит, могут вытеснить предприятие-разработчика с рынка заниженной ценой продукции.

Бывают случаи, когда предприятие получает запрет на использование своей основной продукции от бывшего сотрудника, который после увольнения получил патент на себя.

Проведение тендеров также служит наглядным примером, в тех случаях, когда одним из условий включено наличие патентной охраны. Претендент с меньшими возможностями, но с запатентованными разработками имеет реальные шансы выиграть тендер.

Продажа лицензий — ещё один случай преимущества патентования, поскольку наличие правовой охраны объекта исключительного права повышает размер вознаграждения по лицензионному договору до 30%, согласно обычаю международной лицензионной торговли.

Потребность в защите собственных разработок имеется не только у юридических лиц. Она возникает также и у частных лиц, создавших те или иные изобретения или другие РИД. Так, автор литературного, музыкального, фотографического или др. произведения стремится защитить свои творения в сфере авторского права; изобретатель предпринимает шаги по патентованию своего технического решения; программист, создавший программу ЭВМ или базу данных может получить свидетельство о государственной регистрации, которое будет удостоверять его исключительное право.

В последние годы у авторов, изобретателей и прочих создателей РИД растёт осознание своих интеллектуальных прав и возможностей их охраны. Однако, изобретателю прежде всего нужно отдавать себе отчёт, для чего ему нужен патент, что он будет с ним делать. Патентование ради лишь получения охранной грамоты способно дать лишь моральное удовлетворение.

И частные лица, и руководители предприятий крупного, среднего, малого бизнеса стоят перед необходимостью понять и убедиться на практике в том, что грамотное обладание правами на ИС — это рыночный инструмент, призванный приносить коммерческую выгоду.

Какие же преимущества могут иметь компании, а также отдельные создатели РИД от правильной и своевременной правовой охраны интеллектуальной собственности, в частности, от патентования технических решений?

6.2. Преимущества, которые обеспечивает правовая охрана интеллектуальной собственности

Обладатель исключительного права на объект ИС получает законодательную возможность использовать исключительное право как товар, обладающий коммерческой ценностью и приносящий прибыль.

Так, согласно ст. 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающее правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать этот результат или средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам их использование. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом, заключая договор отчуждения или лицензионный договор.

Получение патента, таким образом, даёт возможность контролировать путём разрешения и запрещения коммерческое использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, а также торговать лицензиями на их использование. Правомочие запрещения позволяет патентообладателю предъявить претензии конкурентам, воспроизводящим запатентованную продукцию. Основанием для претензии является патент, как документ, выданный компетентным органом государственного управления (патентным ведомством). Патентообладатель вправе обратиться в арбитражный суд с иском о пресечении действий, нарушающих его исключительное право, о возмещении убытков, о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

В конечном счете, патентование позволяет возместить расходы на создание результатов и получать доход от их использования.

Следует знать, что патент, выданный Российским патентным ведомством, действует только на территории Российской Федерации. После публикации сведений об объекте патентования другое лицо ни в одной стране мира не сможет получить патент на аналогичное изобретение (полезную модель, промышленный образец). Однако само изобретение может быть свободно использовано любым лицом в своей продукции в других странах, то есть за пределами России. Поэтому целесообразно тщательно прорабатывать возможную заинтересованность в зарубежном рынке и в случае необходимости проводить патентование в других странах.

Преимуществами обладателей прав на объекты ИС при введении этих объектов в коммерческий оборот являются:

- патентная монополия, дающая возможность законного ограничения конкуренции, запрета изготовления, применения, продажи объекта другими лицами на территории действия прав на объект, что даёт выигрыш в конкурентной борьбе и позволяет повышать объем выручки и уровень рентабельности;
- поддержание ведущих позиций в своём секторе рынка;
- возможность продать, передать в пользование, заложить исключительные права и получать от этих операций доход;
- увеличение капитализации предприятия за счёт постановки объектов ИС на учёт в качестве нематериальных активов, что улучшает показатели ликвидности и кредитоспособности, уменьшает налог на прибыль вследствие амортизации нематериальных активов, относящейся на расходы;
- увеличение рыночной стоимости компании при внесении ИС в уставный капитал;
- привлечение новых потребителей и новых заказчиков, с которыми возможно дальнейшее научно-техническое сотрудничество с созданием результатов интеллектуальной деятельности, совместное патентование,
- улучшение деловой репутации, поскольку наличие патентов говорит о высоком уровне производства и техническом превосходстве предприятия;
- получение защиты государственных органов, в функции которых входит принятие мер по предотвращению нарушений и преследование нарушителей прав на объекты ИС;
- защита от рейдерства;
- получение морального удовлетворения от того, что разработку, охраняемую патентом и, значит, обладающую мировой новизной, до этого никто в мире не создал.

6.3. Стратегии управления правами интеллектуальной собственности в зарубежных фирмах

Современные условия характеризуются глобальной конкуренцией, интеграцией мировых рынков. В таких условиях масштабное, динамичное и стабильное инновационное развитие обеспечивает как фирмам, так и целым государствам повышение конкурентоспособности, обеспечение экономического роста, обеспечение оборонной, технологической, экологической безопасности, повышение уровня жизни населения.

В странах со сложившейся рыночной экономикой давно убедились, что конкуренция есть наилучшее средство регулирования экономической деятельности. По мере того, как в центре борьбы за рынок всё больше оказываются новейшие передовые разработки, которые усиливают рыночные и финансовые позиции компаний, конкуренция экономическая всё в большей степени определяется конкуренцией инновационной. Когда основой сильного современного и предприятия, и государства является наличие передовой науки и техники, непрерывно обновляемой и модернизируемой.

Богатый опыт развитых стран создал множество видов патентных стратегий:

- развитие бизнеса на основе увеличения ИС с целью создания новых производств или проникновения на другие рынки;
- слияние и приобретение компаний на основе совместных исследований и разработок;
- стратегия преодоления критических ситуаций, путём радикального репрофилирования бизнеса и др.

Сведения о применяемых стратегиях управления ИС чаще всего составляют коммерческую тайну компаний и не разглашаются.

При разработке патентных стратегий учитывают то, какая тактика будет наиболее перспективна - оборонительная или наступательная. В условиях жёсткой конкурентной борьбы формирование высокоэффективного портфеля патентов может осуществляться компанией только в рамках агрессивной патентной политики.

В последние годы стратегия получения доходов от бессистемных продаж лицензий сходит на нет. На смену ей пришло обеспечение высокой доходности путём регулирования параметров сектора рынка, спроса и предложения на основе владения значительными пакетами исключительных прав (сотни и тысячи патентов), применением франчайзинга (в российской терминологии, коммерческой концессии, т.е. расширение бизнеса путём вовлечения в него новых партнёров). Фирмы, применяющие такие стратегии, на законных основаниях претендуют на монопольное право работы в своём секторе товарного рынка, не нарушая при этом антимонопольного законодательства.

Должным образом разработанная стратегия управления ИС позволяет компании:

- занять более благоприятные позиции на рынке за счёт создания и использования передовых, эксклюзивных и востребованных товаров и услуг;
- предвидеть тенденции развития за счёт проведения маркетинговых и патентных исследований и отслеживания деятельности конкурентов;
- использовать скрытые резервы, выявляя их для получения добавленной стоимости;
- повысить свою конкурентоспособность;
- контролировать риски и угрозы, исходящие от других лиц.

Совершенно очевидно, что отечественные компании, в среднем получающие не более десятка патентов в год, не оказывают какого-либо существенного влияния на

процессы, происходящие на мировом товарном рынке. Для них подобная практика пока может служить лишь ориентиром на будущее.

6.4. Стратегия управления правами интеллектуальной собственности в российских компаниях

Выявление предприятиями потенциальных резервов за счёт создания и использования РИД — пока ещё редкость для российского бизнеса. Зачастую изобретениями, ноу-хау и прочими РИД при проведении финансового анализа с целью выявления скрытых ресурсов пренебрегают. Причина заключается в том, что доход от этих активов трудно выделить из общего дохода. Имеет место также сложная задача оценки ИС. Грамотные руководители, имеющие способность мыслить стратегически, рассматривают данную проблему комплексно.

При рачительном подходе практически в любой фирме можно найти решения (технические или организационные) по повышению качества, снижению энергозатрат, более рациональному использованию оборудования, минимизации финансовых рисков при освоении инвестиций, улучшению условий труда сотрудников. Такие эффективные решения, будучи оформленными внутри компании в качестве ноу-хау или получившие патент на изобретение (полезную модель, промышленный образец), свидетельство на программу ЭВМ, базу данных, на товарный знак или знак обслуживания, могут составить портфель ИС данной компании.

Совсем немногие российские компании убедились на практике, что применение передовых технологий наряду с материальными и финансовыми активами позволяет наращивать капитал. Деятельность в таком направлении не перспективна без стратегического управления в сфере ИС.

Разработка и следование собственной стратегии управления ИС, как неотъемлемой составной части общей стратегии развития компании является одним из действенных рычагов управления современным предприятием. Это позволяет компании эффективно использовать все имеющиеся интеллектуальные ресурсы для получения дополнительного дохода от использования ИС или её коммерческой реализации, а также уберечь предприятие от неоправданных расходов.

Управление интеллектуальной собственностью невозможно без системного видения всего комплекса вопросов в данной сфере. В этой связи в качестве основных этапов стратегии управления ИС можно назвать:

- определение места и роли ИС в общей политике компании;
- видение стратегических целей в области охраны результатов творческой деятельности;
- систематизацию принадлежащей компании ИС и её анализ на предмет выявления доминирующих, значимых и избыточных объектов ИС;
- нормативное обеспечение регулирования отношений в области создания РИД между работодателем и работниками в рамках трудового и гражданского законодательства;
- определение оптимальных режимов правовой охраны ИС и осуществление правовой охраны, в том числе, в иностранных государствах и в международных организациях;
- проведение патентных исследований;
- обеспечение использования ИС;

- постановку исключительных прав на учёт в качестве нематериальных активов и оптимизация налогообложения;
- обеспечение конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации;
- коммерциализацию прав на ИС посредством распоряжения исключительными правами на РИД по договорам отчуждения и лицензионным;
- мониторинг основных конкурентов, направлений их наибольшей активности, объёмов их продукции и объёмов исключительных прав, которые могут нарушить права компании;
- отслеживание нарушений исключительных прав компании, пресечение нарушений, отстаивание своих прав и интересов в суде и в досудебном порядке;
- выделение финансовых ресурсов для осуществления мероприятий по охране ИС;
- принятие мер для исключения текучести кадров, занятых созданием, реализацией и управлением ИС.

Реализация стратегии управления ИС включает следующие направления работ:

- выделение кадровых ресурсов для ведения работы по правовой охране РИД (организация патентного подразделения, либо наделение соответствующими обязанностями сотрудников, либо привлечение стороннего специалиста для работы по договору);
 - проведение аудитов ИС и нематериальных активов;
 - оценка ИС;
 - разработка локальных нормативных и методических документов, регулирующих отношения по созданию, правовой охране, использованию, коммерческой реализации РИД, включая внесение соответствующих положений в коллективные и трудовые договоры, контракты, введение в действие Положения о патентном подразделении и т.д.;
 - разработка регламентов работ, инструкций по выполнению технологических процессов, в которых используются РИД;
 - классификация рисков в сфере создания и реализации ИС и разработка рекомендаций по их минимизации или устранению;
 - выявление проблемных мест, требующих улучшений и усовершенствований продукции и технологических процессов компании;
 - сбор идей и предложений по преодолению выявленных проблем и противоречий;
 - учёт РИД, потенциально охраноспособных, а также РИД, которым правовая охрана не предоставляется, но которые имеют коммерческую ценность (в частности, методы хозяйственной деятельности, рационализаторские предложения);
 - заключение договоров с авторами РИД о выплате вознаграждений, предусмотренных действующим законодательством;
 - обучение персонала;
 - разработку мер по созданию творческой атмосферы на предприятии и мотивацию деятельности сотрудников, занятых в создании и реализации РИД;
 - активизацию изобретательской и рационализаторской деятельности на предприятии;
 - техническое оснащение рабочих мест патентных работников, включая доступ в Интернет;

- проведение рекламных мероприятий.

Одно из направлений стратегии управления ИС — это деление, кто будет заниматься данными работами. В отличие от советского периода патентные службы в компаниях сегодня — большая редкость. Нужны ли такие подразделения, во многом зависит от инновационных планов, программ и объёмов защиты ИС. Однако в любом случае, требуются специалисты, поскольку для ведения дел, связанных с правовой охраной ИС, необходимы профессиональные знания и опыт, в особенности, когда необходимо получение патентов за пределами России.

В случае создания на предприятии единичных охраноспособных решений достаточно привлекать специалистов со стороны, которые квалифицированно оформят заявочные материалы на изобретение или другой РИД. Такими специалистами являются патентные поверенные. Услугами их имеет смысл пользоваться ещё и потому, что качественно подготовленная заявка позволит не только с высокой степенью вероятности получить патент, но и определяет дальнейшую судьбу патента. Учитывая, что после подачи заявки последует переписка с патентным ведомством, получение охранных грамот, поддержание их в силе, нужно быть готовым на длительные договорные отношения с данным специалистом.

При более активном создании объектов ИС трудно обойтись без собственного сотрудника-патентоведа. Здесь важен фактор частого непосредственного общения с создателями изобретений, что не всегда возможно при найме стороннего специалиста. Поскольку в задачи патентоведа входит одновременно несколько направлений, таких как выявление сущности созданных решений, патентный поиск, оформление заявок на выдачу патента или свидетельства, делопроизводство и переписка с экспертами, оформление документов на уплату пошлин и сборов, участие в контроле за незаконным использованием ИС, то целесообразно назначить помощников патентоведу.

Очевидно, что если продукция компании высокотехнологична и в год патентуется не менее 15-20 изобретений, без патентного подразделения не обойтись. Направления работы подразделения могут быть распределены между группами по патентно-лицензионной работе, по патентному поиску, по стимулированию и выплате вознаграждений изобретателям, по защите прав и судебным разбирательствам, по оценке стоимости портфеля патентов, по учёту затрат и постановке РИД на бухгалтерский учёт. Кроме того, имеется потребность в таких работах, как стратегическое планирование ИС, внедрение РИД в производство, маркетинг, проведение кампаний по рекламе наиболее перспективных разработок, проведение аудитов нематериальных активов, охрана секретов производства (ноу-хау), участие в форумах, конференциях и выставках, рационализаторская деятельность, ведение патентного фонда и научно-технической библиотеки, взаимодействие со средствами массовой информации.

Такое разнообразие функционала сложно осуществлять в рамках одной службы, а, по сути, и неэффективно для предприятия в целом. Во взаимодействие должны быть включены, как минимум, планово-экономическая служба, бухгалтерия, правовой отдел, производственно-техническая служба, секретарь-делопроизводитель. Вопросами ИС должны заниматься финансовый директор, оценщики, менеджеры, маркетологи.

В лучшем случае работа с ИС должна быть общекорпоративной, когда осуществляется действенное взаимодействие различных подразделений в русле представленных выше направлений. Интеллектуальный актив тогда воспринимается

как общее достояние компании, а культивируемый инновационный дух имеет силу воздействия, не меньшую, чем материальное стимулирование сотрудников.

Вместе с тем, в любой из представленных стратегий организации патентной работы общее управление должно находиться в руках высшего руководства, полномочия которого распространяются на все подразделения компании. На уровне высшего руководства должна концентрироваться информация от всех подразделений о создании, использовании и прочих движениях РИД, и именно здесь должна разрабатываться и корректироваться стратегия в отношении ИС.

6.5. Классификация этапов правовой охраны РИД

Укрупнённо все работы по правовой охране изобретений, товарных знаков и других РИД можно классифицировать на:

- этап, предшествующий подаче заявки на выдачу патента (свидетельства),
- этап оформления и подачи заявки на выдачу патента (свидетельства);
- этап поддержания патента (свидетельства) в силе.

Прежде чем оформлять документы заявки на получение патента на изобретение, полезную модель, свидетельства на товарный знак и т.д., и направлять заявку в патентное ведомство, требуется выполнить ряд предварительных работ:

- провести патентные исследования;
- принять решение о патентовании;
- выбрать стратегию правовой охраны.

Общим для всех этапов является необходимость соблюдения конфиденциальности. После подачи заявки на выдачу патента на изобретение (полезную модель) публикация сведений о заявке осуществляется по истечении восемнадцати месяцев со дня подачи заявки. Дату этой публикации можно считать окончанием периода соблюдения конфиденциальности. Началом же его можно считать самый момент генерирования идеи. До даты подачи заявки необходимо принять меры против утечки информации. В противном случае другие лица могут, проявив оперативность, подать заявку и получить патент на своё имя. Зачастую авторы сами разглашают сведения о сущности своей разработки, заинтересовывая инвесторов, публикуя материалы в средствах массовой информации, выступая с докладами на конференциях и т.д. В таких случаях в интересах заявителя (которым не всегда является автор) подать заявку на изобретение (полезную модель) в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. В соответствии со ст. 1350 ГК РФ, бремя доказывания того, что имели место обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствовало признанию патентоспособности изобретения (полезной модели), лежит на заявителе. Доказать подобное бывает, как правило, непросто. Кроме того, всякое предприятие предпочтёт избежать судебных тяжб.

6.6. Проведение патентных исследований

Планомерное создание новой продукции включает следующие стадии её жизненного цикла:

- поиск и генерирование идей;
- отбор оптимальных идей;
- формулирование сущности решения, определение его потенциальной значимости;
- разработка продукции;

- испытания и подготовка к производству;
- постановка на производство;
- снятие с производства.

Постольку, поскольку речь идёт о новой, наукоёмкой продукции, на каждой из стадий жизненного цикла, в идеальном случае, необходимо проводить патентные исследования. В советское время хозяйствующие субъекты руководствовались ГОСТ 15.011-82 «Порядок проведения патентных исследований». В настоящее время действует ГОСТ 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования».

Проведение патентных исследований позволяет выявить тенденции развития, даёт информацию о состоянии уровня техники в мире, о состоянии рынка данной продукции и требованиях потребителя, о патентной чистоте объектов техники и т.д.

В настоящее время столь важной работе разработчики не уделяют должного внимания. Происходит это по разным причинам, одна из которых — достаточно большие материальные и трудовые затраты на проведение таких исследований. Между тем возрождение проведения патентных исследований, что можно отнести к элементам культуры ведения современного бизнеса, чрезвычайно актуально в условиях бурно развивающейся рыночной экономики, когда конкурентная борьба постепенно смещается из сферы материальной в интеллектуальную.

Принять эффективное решение о патентовании созданных РИД и сформулировать стратегию их правовой охраны не представляется возможным без информации, полученной в ходе качественно проведённых комплексных патентных исследований. Результаты этих исследований предоставляют разработчику полную картину для оценки технического уровня разрабатываемой продукции, её патентоспособности, а также патентной чистоты. На последнем моменте стоит акцентировать внимание.

Информация о патентной чистоте разработки позволяет предприятию или индивидуальному создателю РИД в дальнейшем избежать нарушений чужих патентных прав и связанных с этим расходов. Потери в связи с таким нарушением, как правило, очень высоки, а количество судебных разбирательств по данному основанию неуклонно растёт. Существует мнение, что проведение в патентном ведомстве экспертизы заявки и информационного поиска в отношении изобретения (полезной модели) с вынесением решения о выдаче патента свидетельствует о наличии патентной чистоты. Это ошибочное мнение, поскольку цель экспертизы иная — установить соответствие объекта условиям патентоспособности. Кроме того, даже при высоком качестве экспертизы не может быть полной гарантии того, что учтены все опубликованные на дату приоритета сведения, включая сведения об открытом использовании технического решения. Поэтому на более поздних этапах, в процессе использования изобретения в производственной деятельности, может выясниться, что в нём используются все признаки независимого пункта формулы другого изобретения. Ст. 1358 ГК РФ в совокупности со ст. 1229 квалифицирует в такой ситуации незаконное использование другого изобретения, что является нарушением патента. Утрата первенства созданного решения и его патентной чистоты происходит также в случаях, когда разработчик меняет работодателя, передаёт ему сведения о своей разработке, и новый работодатель, не теряя времени, подаёт заявку на получение патента.

Независимо от того, проводит или не проводит разработчик патентные исследования, в любом случае для целей составления материалов заявки на выдачу

патента на изобретение (полезную модель) необходимо провести патентный тематический поиск с целью выявить аналоги патентуемого объекта.

При проведении поиска важна полнота источников информации, которые подразделяются на патентные документы и непатентную документацию.

В качестве источников непатентной документации можно использовать фонды научно-технических библиотек, отраслевые журналы и другие печатные издания, научно-техническую документацию, материалы конференций, каталоги фирм и выставок, Интернет-ресурсы и т.д. Вид и объем источников научно-технической информации зависят от объекта и задачи исследований. Цель — получить сведения, дающие максимально полные сведения о современном уровне техники в данной предметной области.

Источники патентной информации — это патентные фонды патентных ведомств России и других государств или международных организаций, доступные через Интернет и в библиотеках на бумажном носителе. Существуют различные патентные поисковые системы, доступные через Интернет, как платные, так и бесплатные. Адреса информационных ресурсов можно найти в специальной литературе, на сайте Роспатента по адресу <http://www.rupto.ru> и т.д.

При поиске по патентным источникам в первую очередь нужно определить разделы и классы Международной патентной классификации (МПК), по которым будет проводиться поиск. МПК охватывает все области техники и делит их на восемь разделов: удовлетворение жизненных потребностей человека; различные технологические процессы, транспортирование; химия, металлургия; текстиль, бумага; строительство, горное дело; механика, освещение, отопление, двигатели и насосы, оружие, боеприпасы, взрывные работы; физика; электричество. Созданный РИД классифицируется в соответствии с МПК для того, чтобы соотнести данный результат с той или иной отраслью техники. Соответственно, тематический поиск при получении патента на промышленный образец проводится с использованием Международной классификации промышленных образцов (МКПО). Классификация товарных знаков осуществляется по Международной классификации товарных знаков и знаков обслуживания (МКТУ).

Чем точнее и полнее определены все требуемые классы МПК, тем более достоверным будет результат патентного поиска. Отбор патентных документов, соответствующих объекту и задаче исследований, проводится путем изучения чертежей и описаний.

Всю обнаруженную информацию для удобства заносят в таблицу. Найденные решения-аналоги тщательно анализируются, включая изучение их библиографических данных, которые помогают проследить историю документа, узнать сведения об аналогах, состав авторов и патентообладателей. Для идентификации библиографических данных, расположенных на первой странице патентного документа, применяются коды ИНИД. Последние представляют собой цифры, заключенные в скобки, и позволяют определить каждую библиографическую информацию патентного документа, изданного в любой стране, поскольку унифицированы.

Наиболее сильные найденные решения-аналоги можно использовать в качестве аналогов и прототипов при составлении будущих заявок по данному направлению. Те патенты, которые представляются слабыми, можно попытаться оспорить.

На основе анализа всей собранной в процессе поиска информации разработчик может сделать выводы о целесообразности подачи заявки на созданный объект, о

возможности внесения изменений и доработке объекта для обеспечения патентной чистоты, о наличии других патентообладателей, о востребованности лицензий на рынке.

Полученные выводы становятся основой для принятия решения о патентовании конкретного результата интеллектуальной деятельности, в отношении которого проводился патентный поиск.

6.7. Принятие решения о патентовании РИД

Решение о патентовании того или иного РИД принимается после анализа результатов проведенного в отношении этого РИД патентного поиска.

Так, если близких аналогов при поиске не обнаружено, значит, может быть получен сильный патент. Его можно заложить в основу создания других разработок с целью защиты целого направления. Если аналогов найдено много, это говорит о том, что в данном направлении ведутся интенсивные работы. Тогда созданный объект техники позволит получить защиту узкого направления. Другим решением может быть обход действующих патентов.

В пользу патентования говорят более высокие технико-экономические показатели разрабатываемой продукции по сравнению с выявленными лучшими известными образцами.

Рекомендуется не получать патенты на решения:

- которые не имеют ноу-хау, так как такие решения могут быть легко воспроизведены по описаниям изобретений (полезных моделей);
- которые трудно проконтролировать и нарушения которых затруднительно доказать на этапе использования, что справедливо, в основном, для технологий;
- которые не имеют достаточной значимости в разрабатываемой продукции.

Во внимание нужно принимать законодательно установленный срок действия охранного документа на тот или иной РИД. Патент на изобретение, действующий двадцать лет, целесообразно получать на перспективные разработки. При известных обстоятельствах бывает достаточно получения патента на полезную модель, действующего десять лет. При необходимости последний можно будет продлить на три года.

Разработки, отобранные для патентования, должны быть своевременно освоены в производстве. Такая необходимость обусловлена продажей продукции с использованием запатентованного решения и предоставлением лицензий, если таковые предусмотрены стратегическим планированием. Следует знать о том, что если изобретение или полезная модель не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение соответственно четырех или трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение или полезную модель, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели. Такая лицензия носит название принудительной и регулируется нормами ст. 1362 ГК РФ.

Для принятия оптимального решения о патентовании нужно учесть также материальные, финансовые, организационные и прочие факторы.

Финансовые факторы влияют на решение, с одной стороны, возможностями оплаты в довольно длительной перспективе расходов на правовую охрану (патентных пошлин, включая ежегодные пошлины за поддержание патентов в силе в течение всего срока их действия и пошлины за продление патентов, вознаграждения патентному поверенному и пр.), с другой стороны, - предполагаемыми доходами от использования и реализации продукции, содержащей изобретение.

Среди организационных факторов можно назвать решение вопроса об исполнителе работ по патентованию (работник предприятия или патентный поверенный), назначение ответственного лица, координирующего процесс получения правовой охраны РИД и др.

6.8. Выбор стратегии патентования результата интеллектуальной деятельности

На этапе формирования стратегии патентования конкретной разработки учитывается информация о том, что можно улучшить в объекте, чтобы перевести на новый товар (услугу) интерес потребителя от уже известной продукции (услуг), найденной на этапе патентных исследований; какие признаки нужно включить в независимый пункт формулы изобретения (полезной модели), а какие сохранить в режиме ноу-хау; какие признаки, легко отличающие объект от других подобных, следует заложить на случай доказывания факта нарушения исключительных прав; занят ли конкурентами рынок продукции, в которой используется или будет использоваться разработка, какова степень угрозы со стороны конкурентов.

Стратегию патентования созданного новшества формируют следующие позиции:

- определение патентообладателя;
- выявление сущности РИД;
- определение режима правовой охраны РИД;
- определение коммерческих целей использования и продвижения на рынок продукта (технологии), в котором использован РИД.

а) определение патентообладателя

Строго говоря, на этом начальном этапе не совсем верно вести речь о патентообладателе, поскольку всегда имеется риск неполучения патента в результате предстоящего процесса патентования, когда обладания патентом не наступает. Правильнее говорить о лице, которому принадлежит право на получение патента. Так, согласно ст.1357 ГК РФ, право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе, по трудовому договору.

Другими словами, право получить патент и стать патентообладателем первоначально принадлежит автору созданного новшества, и, кроме того, правопреемникам автора, которыми могут выступать:

- наследники, в порядке универсального правопреемства,
- работодатель, в силу ст. 1370 ГК РФ, определяющей отношения между работодателем и работником-автором служебных изобретения, полезной

модели, промышленного образца;

- другие физические или юридические лица, которым автор передал право на получение патента по договору.

В случае создания изобретения (полезной модели) независимым автором, он должен определиться, для чего ему нужен патент, должен знать, представляет ли его разработка коммерческий интерес, должен предпринять шаги для поиска фирмы, готовой приобрести запатентованную разработку. Совершенно очевидно, что изобретатель сам не в состоянии организовать производство с использованием запатентованного объекта и, следовательно, извлекать прибыль он может только через предоставление другим лицам лицензий или отчуждение своего исключительного права. Бывает, однако, что автором движет лишь моральный фактор, когда достаточно сознания своего авторства или приоритетности его «детища». Другой случай, когда не ставится цель получения экономической выгоды, - это получение патента аспирантами или соискателями учёных степеней, что приравнивается к научной публикации и повышает успешность защиты.

Наследники автора являются одним из субъектов права на получение патента, поскольку данное право, как имущественное, автоматически (по общему правилу) подпадает под норму части 1 ст. 1112 ГК и включается в состав наследства.

При создании служебных разработок право на получение патента принадлежит не работнику-автору изобретения (полезной модели), а работодателю. Наличие при этом договора о передаче права не требуется.

В данном случае возможны следующие ситуации:

- автор имеет право на вознаграждение при условии, что работодатель получит патент на служебное изобретение (полезную модель), либо примет решение о сохранении информации о изобретении (полезной модели) в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и автором- работником, а в случае спора — судом;

- автор имеет право подать заявку и получить патент на своё имя при условии, что работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его автором не подаст заявку на выдачу патента на служебное изобретение (полезную модель) в патентное ведомство, не передаст право на получение патента на служебное изобретение (полезную модель) другому лицу или не сообщит автору о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне. Как полноправный патентообладатель автор вправе запрещать использование запатентованной служебной разработки другим лицам, за исключением своего работодателя, а также предоставлять право использования по договору другим лицам. Однако тот, кто будет приобретать это право, должен знать, что патент обременён правом работодателя использовать изобретение (полезную модель) в течение срока действия патента в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии. Автору - патентообладателю полагается при этом выплата компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между автором-работником и работодателем, а в случае спора — судом.

Гражданский кодекс определяет такую ситуацию, когда изобретение (полезная модель) созданы работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых

обязанностей или конкретного задания работодателя, то есть не являются служебными. В данном случае работодатель и автор имеют следующие права:

- работодатель — право по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного изобретения (полезной модели) для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием такого изобретения (полезной модели);

- работник — право на получение патента и исключительное право на такое изобретение (полезную модель). Как и в случае со служебными разработками, здесь также имеет место обременение патента указанным выше правом работодателя.

Возможно получение патента совместно автором-работником и работодателем. Вопросы совместного патентообладания регулируются ст. 1229 ГК РФ: «В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации распределяются между всеми правообладателями поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное». В рассматриваемом случае автор лишается права на получение вознаграждения.

Изобретение (полезная модель), в том числе, служебные, могут быть созданы группой авторов. В таких случаях отношения между авторами регулируются соглашением между ними, в соответствии с гражданским законодательством.

В тех случаях, когда автор передаёт своё право на получение патента другому лицу, данное лицо указывается в заявке на выдачу патента на изобретение (полезную модель) или в заявлении, которое должно быть подано в патентное ведомство до даты регистрации изобретения (полезной модели).

б) выявление сущности РИД

Работы, проводимые на данном этапе, во многом определяют предстоящие возможности патентообладателя по выводу продукции на рынок путём как использования в собственном производстве, так и предложения лицензий другим лицам, а также определяют возможности доказывания фактов нарушения патента.

Сущность созданного РИД (технологии, конструкции, вещества и т.д.) составляют его основные характерные признаки. Именно они, будучи изложены в формуле изобретения (полезной модели), определяют объём правовой охраны РИД и, следовательно, пределы действия исключительного права.

Если в формулу (в её независимый пункт) изобретения (полезной модели) будут включены признаки не существенные, то любое лицо, использующее данный РИД без этих признаков и получая, тем не менее, ожидаемый технический результат, не будет нарушителем патента.

Кроме того, в неумело составленную формулу изобретения (полезной модели) конкурентам нетрудно внести изменения так, чтобы исключить из независимого

пункта хотя бы один признак формулы. Полученный на такое усовершенствование патент можно будет использовать без нарушения прав по первому патенту.

Поэтому очень важно из сути технического решения выявить существенные признаки и несущественные для формулирования их соответственно в независимом и зависимых пунктах формулы изобретения (полезной модели), а также выявить тонкости, которые целесообразно сохранить как ноу-хау.

Очевидно, что такие работы лучше доверить профессиональным патентоведом. Эти специалисты, как правило, и разбираются в предметных областях знаний, и владеют знанием законодательства. Однако нужно учесть также следующее обстоятельство. Для того, чтобы будущий патент имел коммерческую ценность, до патентоведа должна быть доведена информация от руководителя или менеджеров предприятия о планируемых перспективах использования продукции, охраняемой данным патентом. Только в этом случае можно рассчитывать на получение сильного патента и коммерческой выгоды от него.

Целесообразно, чтобы автор предоставил патентоведу письменные материалы, включающие перечень существенных, на взгляд автора, признаков РИД, описание принципа его работы, эскизы. При создании служебных разработок на предприятии выявление сущности проводится автором разработки совместно с сотрудником патентного подразделения. Патентовед как профессионал и как должностное лицо вправе предварительно оценить значимость созданного технического решения. О заведомо слабом решении или сомнительном по соответствию условиям патентоспособности следует сообщить автору, предложить ему доработать техническое решение или отказаться от патентования. Спорные ситуации могут возникать, в частности, когда автор-изобретатель преувеличивает ценность своей разработки. В таких случаях вопрос нужно вынести на рассмотрение руководства компании.

в) определение режима правовой охраны РИД

Законодательно установлены следующие режимы правовой охраны: в рамках авторского права (программы для ЭВМ, базы данных), смежного права (базы данных, создание которых требует существенных материальных, финансовых организационных или иных затрат), патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), права на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секрет производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации (на фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение).

Вне перечисленных режимов правовой охраны оформить исключительное право на созданное новшество нет возможности, хотя само новшество может использоваться в производственной деятельности.

На РИД в научно-технической сфере распространяются два режима охраны из перечисленных выше — патентование и сохранение в режиме ноу-хау.

Чем следует руководствоваться при выборе того или иного режима?

Прежде всего, ограничениями, накладываемыми законодательством на охраняемые объекты. Так, объектами права на секрет производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о

способах осуществления профессиональной деятельности. Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере.

Очевидно, что охрана в режиме ноу-хау значительно шире охраны, предоставляемой в режиме патентования. К преимуществам и недостаткам засекречивания можно отнести следующее:

- не требуется расходования средств на получение патента и поддержание его в силе, однако оспаривание нарушенного права на секрет производства может стоить значительно дороже;
- даёт преимущества на неопределённо долгий срок, возможно, навсегда, однако любое лицо, ставшее добросовестно и независимо от обладателя секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание данного секрета, приобретает на него самостоятельное исключительное право и становится конкурентом;
- имеется заслон для копирования другими лицами, однако есть риск утечки информации;
- возможно предоставление права по беспатентной лицензии, однако вознаграждения по патентным лицензионным договорам существенно выше;
- достигается доход от использования в производстве, однако при патентовании, кроме того, формируется портфель патентов, что повышает имидж предприятия, свидетельствует о его техническом превосходстве и том, что разработки ведутся на высоком уровне.

Взвешивание всех за и против позволяет определиться, выбрать ли режим охраны ноу-хау.

В отношении объектов патентования следует знать, что далеко не все созданные новшества могут быть запатентованы. В соответствии со ст. 1350 ГК РФ, не являются изобретениями открытия, научные теории и математические методы, решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, программы для ЭВМ, решения, заключающиеся только в представлении информации. Не предоставляется также правовая охрана в качестве изобретения сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; топологиям интегральных микросхем.

Однако если создано 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), можно смело подавать заявку на получение патента на изобретение. А если создано техническое решение, относящееся к устройству, то можно подать заявку на получение патента как на изобретение, так и на полезную модель.

Как видно, полезную модель можно рассматривать относительно изобретения в качестве частного случая, имеющего ряд особенностей. Так, в отношении полезной модели не предусмотрено проведение экспертизы по существу и, соответственно, проведение информационного поиска. Это накладывает на заявителя ответственность за соблюдение соответствия заявляемого технического решения условиям патентоспособности. Последних у полезной модели, в отличие от изобретения, только два — новизна и промышленная применимость, соответствия изобретательскому

уровню не требуется. По причине отсутствия экспертизы по существу процесс получения патента на полезную модель и короче, и дешевле.

Следует избегать патентования всех потенциально патентоспособных разработок, не раздувать портфель патентов компании. Тщательное выявление тех предложений, которые при сохранении их в тайне могут принести значительно больший эффект, свидетельствует об эффективной патентной стратегии.

Для охраны сложной продукции возможна комплексная защита, включающая патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельство на товарный знак, а также ноу-хау (различные технические, технологические, организационные и прочие секреты производства).

г) определение перспектив дальнейшего использования и продвижения на рынок запатентованного продукта (технологии).

В целом данный вопрос определён стратегией управления правами ИС.

Предприятие - патентообладатель может само использовать запатентованный объект при производстве товаров или предоставлении услуг для удовлетворения потребностей рынка и получения коммерческой выгоды. Такая стратегия обеспечивает обладателю патента конкурентные преимущества в силу монопольного, законодательно разрешённого присутствия в секторе рынка.

Предприятие - патентообладатель может видеть более коммерчески выгодной стратегию предоставления также и другим лицам права на использование запатентованного объекта по лицензионному договору или полного отчуждения права по договору об отчуждения исключительного права. В этом случае в секторе рынка деятельность ведут как минимум два субъекта с одинаковым товаром (услугой).

6.9. Патентные и иные пошлины

Приём заявок на изобретения (полезные модели), рассмотрение заявок, экспертизу и выдачу патентов осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). При осуществлении функций по патентованию Роспатент производит юридически значимые действия, за совершение которых взимаются патентные пошлины. Такое положение закреплено ст. 1249 ГК РФ, нормы которой охватывают также иные пошлины, взимаемые за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на промышленный образец или селекционное достижение, с государственной регистрацией программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы, товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами.

Перечень юридически значимых действий, за совершение которых взимаются патентные и иные пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для освобождения от уплаты пошлин и уменьшения их размеров установлены Положением о пошлинах (утв. Постановлением Правительства РФ 10.12.2009 № 941) и приложением к нему в виде таблицы юридически значимых действий и размеров пошлин (далее - Таблица).

С текстом Положения о патентных и иных пошлинах (далее — Положение) можно ознакомиться на сайте Роспатента. Там же размещены реквизиты для уплаты

пошлин. Указанные реквизиты можно получить непосредственно в патентном ведомстве по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, 30, корпус 1, или запросить по факсу, позвонив по телефону (499) 240-60-15.

Некоторые действия и размеры соответствующих пошлин, устанавливаемые разделом 1, представлены в таблице 7.

Таблица 7

Вид юридически значимого действия	Размер пошлины (рублей)
Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы	1200+ 180 за каждый пункт формулы изобретения свыше 25
Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на полезную модель и принятие решения по результатам экспертизы заявки	600 + 60 за каждый пункт формулы полезной модели свыше 25
Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на промышленный образец и принятие решения по результатам формальной экспертизы	600 + 60 за каждый пункт перечня существенных признаков промышленного образца свыше 1
Внесение изменений по инициативе заявителя в документы заявки на изобретение по истечении 2 месяцев с даты подачи заявки	300 + 180 за каждый новый пункт формулы до начала экспертизы заявки по существу + 1440 за каждый новый независимый пункт формулы после начала экспертизы заявки по существу
Проведение экспертизы заявки на изобретение по существу и принятие решения по ее результатам	1800 + 1440 за каждый независимый пункт формулы свыше 1 (но не более 10) + 2500 за каждый независимый пункт формулы свыше 10
Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение	600 + 120 за каждый пункт формулы свыше 25
Преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель	60
Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель	2400

Кроме того, пошлины уплачиваются, в частности, за:

- поддержание в силе патента на изобретение и полезную модель, начиная соответственно с третьего (600 руб.) и первого (300 руб.) года действия патента;

- продление срока представления ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу;
- внесение изменений в документы заявки в случае передачи права на получение патента на изобретение;
- досрочную публикацию сведений о заявке на изобретение;
- продление срока действия исключительного права;
- восстановление действия патента;
- признание права конвенционного приоритета по заявке на изобретение по ходатайству заявителя;
- внесение исправлений очевидных и технических ошибок, допущенных заявителем, в выданный патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и (или) в соответствующий государственный реестр (за каждое исправление по 1 патенту);
- выдачу дубликата патента (свидетельства);
- публикацию в официальном бюллетене Роспатента решения суда о нарушении прав патентообладателя по ходатайству патентообладателя;
- подготовку, заверение и выдачу копий патента, свидетельства, материалов из дела заявки;
- установление уровня техники для оценки патентоспособности изобретения, полезной модели и составление отчета об информационном поиске (по ходатайству заявителя или третьего лица).

Как установлено Положением, уплату пошлин осуществляют юридические и физические лица, обратившиеся за совершением юридически значимых действий, либо лица, действующие по их поручению. Другими словами, уплатить пошлину не обязательно должен сам заявитель или патентообладатель. Это может сделать любое лицо, действующее по их поручению, но не по своей инициативе.

Произвести уплату пошлины можно только в банке, почтовым переводом сделать это нельзя. В связи с изменениями в налоговом законодательстве не всякий банк вправе производить уплату патентных пошлин.

Во всех случаях уплат пошлины необходимо незамедлительно направить в Роспатент копию платёжного поручения, имеющего штамп банка об оплате, или квитанцию банка об уплате пошлины наличными средствами либо путем перечисления средств с лицевого счета. Копии платёжных документов прилагаются к документам или материалам заявки, ходатайству, заявлению, возражению или сообщению об уплате.

В обязательном порядке следует указывать при заполнении графы «Назначение платежа» регистрационный номер заявки, а также действие, за которое уплачивается пошлина. Название действия указывается в полном соответствии с Таблицей, приложенной к Положению. Например, при подаче заявки на изобретение в данной графе должно быть указано: «Пошлина за регистрацию заявки на выдачу патента на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы».

Платёжный документ должен относиться только к одной заявке, патенту (свидетельству) или одному юридически значимому действию.

Если по каким-то причинам пошлина была уплачена излишне или в большем размере, её можно вернуть по ходатайству плательщика.

Для того, чтобы патент не прекратил действовать досрочно по причине неуплаты в срок пошлины за поддержание его в силе, патентообладатель должен ежегодно уплачивать годовые пошлины. Патентному ведомству не вменено в обязанности

напоминать об этом патентообладателю, который должен самостоятельно следить за сроками уплат. Если же такое произошло, у патентообладателя есть возможность подать ходатайство о восстановлении действия патента в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в установленном размере патентной пошлины за восстановление действия патента (ст.1400 ГК РФ).

Положением установлены льготы за совершение ряда юридически значимых действий (за регистрацию заявки на выдачу патента на изобретение и промышленный образец, за проведение экспертизы заявки по существу, за регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента, за годовые пошлины) для некоторых категорий лиц:

- физическое лицо, являющееся единственным автором изобретения, полезной модели, промышленного образца и испрашивающее патент на свое имя либо являющееся единственным автором изобретения, полезной модели, промышленного образца и обладателем соответствующего патента, уплачивает 50 процентов пошлин;
- физическое лицо, указанное выше, являющееся ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на территории СССР, на территории РФ и на территориях других государств;
- коллектив авторов, испрашивающих патент на свое имя, или патентообладателей, каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий;
- физическое лицо, указанное выше, являющееся инвалидом или учащимся (воспитанником) государственного, муниципального или иного образовательного учреждения, реализующего образовательную или профессиональную программу обучения (за исключением послевузовской);
- коллективом авторов, испрашивающих патент на свое имя, или патентообладателей, каждый из которых является инвалидом или учащимся.

Перечисленные льготы прекращаются при заключении патентообладателем лицензионного договора.

Предоставление права на освобождение от уплаты пошлин или на уплату пошлин в уменьшенном размере осуществляется по ходатайству заявителя (патентообладателя), которое подается взамен документа или вместе с документом, подтверждающим уплату соответствующей пошлины. Если для освобождения от уплаты пошлины или уплаты пошлины в уменьшенном размере имеется несколько оснований, заявитель (патентообладатель) вправе использовать только одно из них.

В случае если патентообладатель подал заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца (открытой лицензии), размер пошлин за поддержание патента в силе уменьшается на 50 процентов начиная с года, следующего за годом публикации сведений об открытой лицензии. Если по истечении 2 лет с даты публикации патентообладатель подал ходатайство об отзыве своего заявления, пошлина за поддержание в силе патента подлежит доплате за период, прошедший с даты публикации сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивается в полном размере.

7. Этапы получения патента

7.1. Порядок получения патента: нормативные документы, определение заявителя, взаимодействие заявителя с Роспатентом

Для каждого объекта патентного права (изобретения, полезной модели, промышленного образца) порядок получения патента различен. Ниже рассмотрены процедуры получения патента на изобретение и патента на полезную модель, как на наиболее часто патентуемые объекты.

Получение патента Российской Федерации на изобретение (на полезную модель) предполагает взаимодействие гражданина, создавшего техническое решение, или юридического лица, которые имеют право на получение патента, с одной стороны, и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатента), с другой стороны.

Для получения патента на изобретение (полезную модель) требуется подать в Роспатент заявку на выдачу патента на изобретение (полезную модель).

Порядок получения патента на изобретение (полезную модель) определён Гражданским кодексом РФ, частью четвёртой.

Порядок приёма заявок на изобретения, их рассмотрения, экспертизы и выдачи патентов определён Административным регламентом 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 изобретение, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2008 № 327.

Порядок приёма заявок на полезные модели, их рассмотрения, экспертизы и выдачи патентов определён Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2008 № 326.

Административный регламент ИЗ и Административный регламент ПМ определяют сроки и последовательность действий (административные процедуры), порядок взаимодействия между структурными подразделениями Роспатента, а также его взаимодействия с гражданами и юридическими лицами при приеме заявок, соответственно, на изобретение и на полезную модель и их рассмотрении, экспертизе и выдаче в установленном порядке патентов РФ на изобретение и на полезную модель.

Административный регламент ИЗ имеет Приложения 1 - 6:

1 — блок-схема исполнения государственной функции по организации приёма заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи патентов РФ на изобретение;

2 — образец заявления о выдаче патента Российской Федерации на изобретение;

3 — образец ходатайства об изменении имени автора, имени или наименования заявителя, представителя заявителя, адреса;

4 — образец ходатайства об изменении заявителя;

5 — образец ходатайства об исправлении ошибки (ошибок);

6 — форма титульного листа патента РФ на изобретение.

Административный регламент ПМ имеет аналогичные Приложения 1 - 6.

В соответствии со ст. 1374 ГК РФ заявка подаётся в Роспатент лицом, обладающим правом на получение патента. Указанное лицо, которое в случае получения патента станет патентообладателем, на данном этапе получает статус заявителя. Административный регламент ИЗ и Административный регламент ПМ содержат разделы «Описание заявителя», в соответствии с которыми лицом, обладающим правом на получение патента (заявителем) могут быть:

- автор изобретения (полезной модели);
- другое лицо (правопреемник), к которому право на получение патента может перейти или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору;
- работодатель, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное;
- подрядчик (исполнитель), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное в случае, когда изобретение (полезная модель) создано при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали ее создание;
- организация, выполняющая государственный или муниципальный контракт (исполнитель), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.

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

Подача заявки может осуществляться заявителем самостоятельно, или через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или через иного представителя. В том случае, когда заявителем является гражданин, постоянно проживающий за пределами территории России, или иностранное юридическое лицо, подача заявки и ведение дел с Роспатентом должна осуществляться только через патентных поверенных, зарегистрированных в Роспатенте, если международным договором РФ не предусмотрено иное.

Полномочия патентного поверенного или иного представителя удостоверяются доверенностью, выданной заявителем. Одна доверенность может относиться к нескольким заявкам одного и того же заявителя, ко всем поданным и будущим заявкам этого лица. В последнем случае для одной из заявок представляется оригинал доверенности (ее заверенная копия), а для каждой из остальных заявок - копия доверенности и указывается номер заявки, в которой находится ее оригинал (заверенная копия). Требования к доверенности содержатся в разделе 12.2 Административного регламента ИЗ и в разделе 11.2 Административного регламента ПМ.

Заявки на изобретения и полезные модели представляются в Роспатент непосредственно, по факсу (с последующим представлением их оригинала), в электронном виде на машиночитаемом носителе (с одновременным представлением на бумажном носителе) или с использованием электронно-цифровой подписи либо

направляются почтой по адресу: ФГУ ФИПС, Бережковская наб., 30, к. 1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995.

Справочно. Федеральное государственное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (сокращенное наименование - ФГУ ФИПС), является одним из подведомственных государственных учреждений Роспатента.

Перед началом оформления заявки на выдачу патента заявителем в рамках формирования стратегии патентования и принятия решения о патентовании должны быть решены следующие вопросы и проделаны следующие работы:

- определён состав авторов (изобретателей);
- установлено лицо, которое вправе получить патент и которое выступит в качестве заявителя;
- решено, будет ли работу по оформлению, подаче заявки, взаимодействию с Роспатентом проводить сам заявитель, патентный поверенный или иной представитель;
- выявлена сущность результата интеллектуальной деятельности и определён режим правовой охраны;
- проведён патентный поиск, в результате которого найдены аналоги предложенного технического решения и определён наиболее близкий из аналогов.

Без сведений, полученных в результате выполнения перечисленных работ, нет возможности составления документов заявки и, как следствие, получения патента.

7.2. Процедура патентования

Процедура получения патента на изобретение (полезную модель) строго формализована и представляет собой последовательность действий заявителя с одной стороны и Роспатента с другой стороны при выполнении этапов:

- по подготовке документов заявки на выдачу патента на изобретение (полезную модель) и подаче заявки;
- по приёму заявки, её рассмотрению и экспертизе и по выдаче патента на изобретение (полезную модель);
- по взаимодействию двух сторон.

Экспертиза изобретения включает два этапа:

- формальную экспертизу, которая длится два месяца при условии, если заявка содержит все необходимые документы и соблюдены требования к ним;
- экспертизу заявки по существу, длительность которой не нормирована и составляет в среднем 12-18 месяцев. На данном этапе проводятся информационный поиск и проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности - новизне, изобретательскому уровню и промышленной применимости.

Экспертиза полезной модели не делится на этапы и по содержанию аналогична формальной экспертизе заявки на изобретение. Отличие состоит в проведении проверки того, подана ли заявка на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели. Документ по результатам проведения экспертизы заявки на полезную модель направляется заявителю в трех месячный срок с даты поступления документов заявки при условии, если заявка содержит все необходимые документы и соблюдены требования к ним.

Краткий обзор действий, выполняемых заявителем и Роспатентом для получения патента на изобретение, полезную модель, представлен в таблице 8.

Таблица 8

Действия Роспатента	Действия заявителя
Подготовка заявки на выдачу патента на <u>изобретение</u> (<u>полезную модель</u>) и подача заявки в Роспатент	
	составление документов заявки: заявления о выдаче патента, описания изобретения (полезной модели), формулы изобретения (полезной модели), чертежей, реферата
	уплата пошлины за регистрацию заявки на выдачу патента РФ и принятие решения по результатам экспертизы
	изготовление копий документов заявки
	комплектование заявки, включающей документы заявки и документы, прилагаемые к заявке
	формирование дела (досье) заявки, хранящегося у заявителя
	отправка заявки в Роспатент
Приём заявки на <u>изобретение</u> в Роспатенте, её рассмотрение и экспертиза, выдача патента на изобретение	
приём заявки, направление уведомления о факте поступления документов заявки на изобретение	получение уведомления с сообщением регистрационного номера заявки и даты получения документов, подшивание уведомления в дело заявки
запрос или уведомление формальной экспертизы заявки	ответ на запрос или уведомление
уведомление о положительном результате формальной экспертизы заявки	получение уведомления подшивание уведомления в дело заявки
	принятие решения о целесообразности проведения экспертизы по существу, уплата пошлины за проведение экспертизы заявки на изобретение по существу и принятие решения по ее результатам, составление ходатайства, отправка ходатайства и платёжного документа в Роспатент
запрос экспертизы по существу заявки	ответ на запрос
решение о выдаче	уплата пошлины за регистрацию изобретения и выдачу

патента на изобретение	патента на изобретение, отправка платёжного документа в Роспатент
решение об отказе в выдаче патента на изобретение	ответ на решение с представлением доводов, либо подача в Палату по патентным спорам возражения на решение об отказе в выдаче
отправка патента на изобретение	получение патента на изобретение
	уплата годовых пошлин за поддержание в силе патента в течение срока действия исключительного права и удостоверяющего это право патента
Приём заявки на <u>полезную модель</u> в Роспатенте, её рассмотрение и экспертиза, выдача патента на полезную модель	
приём заявки, направление уведомления о факте поступления документов заявки на полезную модель	получение уведомления с сообщением регистрационного номера заявки и даты получения документов, подшивание уведомления в дело заявки
запрос или уведомление экспертизы заявки	ответ на запрос или уведомление
решение об отказе в выдаче патента на полезную модель	ответ на решение с представлением доводов, либо подача в Палату по патентным спорам возражения на решение об отказе в выдаче патента
решение о выдаче патента на полезную модель	уплата пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента на полезную модель, отправка платёжного документа в Роспатент
отправка патента на полезную модель	получение патента на полезную модель
	уплата годовых пошлин за поддержание в силе патента в течение срока действия исключительного права и удостоверяющего это право патента

Информация о текущем состоянии делопроизводства по заявкам на изобретения (полезные модели) открыта для ознакомления. Данная информация размещается на Интернет-сайте Роспатента (<http://www1.fips.ru/>) на страничке «Информационные ресурсы». На указанной страничке нужно пройти по ссылке «Открытые реестры», выбрать из перечня реестр, соответствующий искомому виду результата интеллектуальной деятельности (например, «Реестр изобретений Российской Федерации») и ввести номер патента в поле «Значение».

7.3. Содержание заявки на выдаче патента изобретение (полезную модель). Требование единства изобретения (полезной модели)

Заявка на изобретение (полезную модель), согласно ст. 1375 и ст. 1376 ГК РФ, должна содержать:

- заявление о выдаче патента на изобретение (полезную модель) с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент (заявителя), а также их места жительства или места нахождения;

- описание изобретения (полезной модели), раскрывающее его (её) с полнотой, достаточной для осуществления;

- формулу изобретения (полезной модели), выражающую его (её) сущность и полностью основанную на его (её) описании;

- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения (полезной модели);

- реферат.

К заявке на изобретение прилагаются:

— документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты;

— заверенная копия первой заявки, поданной в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если заявитель желает воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки;

— документ о депонировании, если в заявке на изобретение, относящееся к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных либо к средству с использованием неизвестных штамма микроорганизма или линии клеток содержится указание на их депонирование в уполномоченной на это коллекции микроорганизмов;

— машиночитаемый носитель информации с записью копии того же перечня последовательностей и подписанное заявителем заявление относительно того, что информация, представляемая в машиночитаемой форме, идентична перечню последовательностей, представляемому в печатной форме, если заявка содержит перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот;

— заявление о том, что в случае выдачи патента заявитель-патентообладатель обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином РФ или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и Роспатент, в случае, если заявитель является автором изобретения. При наличии такого заявления установленные патентные пошлины не взимаются.

К заявке на полезную модель прилагаются:

- документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты;

- заверенная копия первой заявки, поданной в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если заявитель желает воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки.

К заявке на изобретение (полезную модель) также прилагается доверенность заявителя, если заявка подаётся через патентного поверенного или через иного представителя.

К заявкам на изобретение и на полезную модель предъявляется важное требование — требование единства изобретения и полезной модели, соответственно. Такое требование сформулировано в ст. 1375 и ст. 1376 ГК РФ следующим образом:

- заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел;

- заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел.

Единство изобретения признается соблюденным, если:

- в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;

- в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений;

- одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);

- одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);

- одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть;

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

Требование единства полезной модели признается соблюденным, если:

- в формуле полезной модели охарактеризована одна полезная модель;

- в формуле полезной модели охарактеризована группа полезных моделей;

- одна из которых предназначена для изготовления другой (например, устройство и устройство для его изготовления);

- одна из которых предназначена для использования другой или в другой (например, устройство и его составная часть);

- относящихся к нескольким устройствам одного вида, одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического результата (варианты).

Таким образом, группу изобретений могут образовывать как изобретения, относящиеся к разнородным объектам (устройство и способ, вещество и способ и т.д.), так и изобретения, относящиеся к однородным объектам, например, изобретения, соотносящиеся как целое и часть, и варианты изобретения. Сказанное справедливо также для полезной модели.

Требование единства изобретения (полезной модели) соотносится со структурой формулы изобретения (полезной модели) следующим образом. Поскольку независимый пункт формулы изобретения (полезной модели) должен относиться только к одному изобретению (полезной модели), то количество независимых пунктов формулы должно быть равным количеству объектов в заявке на изобретение (полезную модель). Например, формула изобретения по типу «Устройство и способ изготовления устройства», характеризующая группу изобретений из двух объектов, должна содержать два независимых пункта формулы изобретения. Не допускается включение в независимый пункт формулы изобретения (полезной модели) разнородных объектов (например, устройство и способ) или вариантов изобретения (полезной модели). Такое изложение является основанием для направления запроса экспертизы с предложением устранить данное нарушение требований Административного регламента ИЗ (Административного регламента ПМ).

7.4. Требования к оформлению документов заявки на выдачу патента

Приводимые ниже сведения представляют собой краткое изложение основных положений Административного регламента ИЗ и Регламента ПМ и ни в коей мере не заменяют собой изучение данных нормативных документов.

Административным регламентом ИЗ и Административным регламентом ПМ предусматривается, что производство в Роспатенте ведется на русском языке. Заявление о выдаче патента на изобретение (полезную модель) представляется на русском языке. Рекомендуется дополнительно к указанию имен, наименований и адресов на кириллице приведение их также на латинице для последующего использования при публикации сведений в изданиях Роспатента на английском языке. К материалам, представляемым заявителем на ином языке, должен быть приложен их перевод на русский язык. В случае отсутствия перевода заявитель уведомляется о необходимости его представления в двухмесячный срок со дня получения уведомления, а также о том, что до представления перевода материалы, представленные не на русском языке, считаются не поступившими.

Документы заявки представляются в двух экземплярах, пригодных для репродуцирования. Прилагаемые к заявке документы представляются в одном экземпляре.

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

В формуле изобретения (полезной модели), описании и поясняющих его (её) материалах, а также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии - общепринятые в научной и технической литературе.

Документы заявки выполняются на прочной белой гладкой неблестящей бумаге. Каждый документ заявки начинается на отдельном листе форматом 210 x 297 мм. Каждый лист используется только с одной стороны с расположением строк параллельно меньшей стороне листа.

Нумерация листов осуществляется арабскими цифрами, последовательно, начиная с единицы, с использованием отдельных серий нумерации. К первой серии нумерации относится заявление, ко второй - описание, формула изобретения и реферат. Если заявка содержит чертежи или иные материалы, они нумеруются в виде отдельной серии.

Тексты описания изобретения (полезной модели), формулы и реферата печатаются шрифтом чёрного цвета через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм (без разделения на колонки).

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

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

а) заявление о выдаче патента на изобретение (полезную модель)

Одним из документов заявки является заявление о выдаче патента на изобретение (полезную модель). Заявление представляется на типовом бланке установленной формы или в виде компьютерной распечатки по образцу, приведённому в Приложении 2 к Административному регламенту ИЗ (Административному регламенту ПМ).

Заявление содержит графы для внесения в них сведений как заявителем, так и Роспатентом.

При заполнении заявления следует соблюдать требования, которые содержатся в Административном регламенте ИЗ (п.10.6) и Административном регламенте ПМ (п.9.6). Несоблюдение требований приводит к тому, что экспертиза направляет заявителю запрос с указанием обнаруженных недостатков и предложением представить исправленное заявление в течение двух месяцев со дня получения запроса. Каждый запрос экспертизы добавляет переписку и удлиняет рассмотрение заявки. Чтобы этого избежать, нужно, во-первых, предварительно ознакомиться с Административными регламентами, а, во-вторых, внимательно проверять заявление после внесения всех требуемых сведений.

Первая из граф, которые заполняет заявитель, - графа «Адрес для переписки». В ней приводится полный почтовый адрес на территории России и имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки корреспонденции адресату. В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности:

- адрес места жительства заявителя (одного из заявителей) гражданина, проживающего в Российской Федерации;
- адрес места нахождения в Российской Федерации заявителя - юридического лица;
- адрес места нахождения патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте;
- адрес иного представителя.

В графе заявления под кодом (54) приводится название заявляемого изобретения (полезной модели), которое должно совпадать с названием, приводимым в описании изобретения (полезной модели). Совпадению названия изобретения (полезной модели) в заявлении и описании следует уделить особое внимание, поскольку невыполнение этого требования повлечёт запрос экспертизы. Несовпадение названия в документах заявки (в том числе, чертёж и платёжное поручение, в которых также указывается название объекта) может возникнуть, потому что документы составляются в разное время. По этой причине с названием целесообразно определиться с самого начала составления заявки, а перед подачей заявки проверить совпадение названия во всех её документах.

В графе заявления под кодом (71) приводятся сведения о заявителе: фамилия, имя и отчество (если оно имеется) гражданина, причем фамилия указывается перед именем и пишется заглавными буквами, или официальное наименование юридического лица (согласно учредительному документу), а также сведения об их соответственно месте жительства, месте нахождения, включая официальное наименование страны и полный почтовый адрес. Сведения о месте жительства заявителей, являющихся авторами, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе под кодом (72) на второй странице заявления.

Если заявителей, граждан или юридических лиц, несколько, указанные сведения приводятся для каждого из них.

В этой же графе простановкой знака "X" в соответствующей клетке отмечается, кем является заявитель: государственным заказчиком, муниципальным заказчиком либо исполнителем работ по государственному или муниципальному контракту для государственных нужд или муниципальных нужд; приводится источник бюджетного финансирования, например, номер государственного или муниципального контракта и дата его заключения.

В графе, расположенной справа, указывается код страны по стандарту ST.3 Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Код России — RU. Ниже указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) для заявителей — российских юридических лиц.

Если для ведения дел с Роспатентом заявитель назначил представителя, то заполняется графа под кодом (74).

На второй странице заявления в графе под кодом (72) приводятся сведения об авторе изобретения (полезной модели): фамилия, имя и отчество (если оно имеется), полный почтовый адрес места жительства, включающий официальное наименование страны и ее код по стандарту ST.3 ВОИС. Сведения об авторе должны соответствовать его паспортным данным.

Графа, расположенная непосредственно под графой, имеющей код (72), заполняется только тогда, когда автор просит не упоминать его в качестве такового при публикации сведений о выдаче патента. В этом случае приводятся фамилия, имя и отчество (если оно имеется) автора и его подпись, которая расшифровывается указанием фамилии и инициалов.

Графа "Перечень прилагаемых документов" заполняется путем простановки знака "X" в соответствующих клетках и указания количества экземпляров прилагаемых документов и листов в каждом экземпляре. Графа "другой документ" предназначена для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой заявления. Если прилагаемые документы заявки содержат чертежи, после перечня документов приводится указание номера фигуры чертежей, предназначенной для публикации с рефератом.

На третьей странице заявления графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки в Роспатент.

Графа «Ходатайство заявителя» заполняется простановкой знака "X" в соответствующей клетке, если заявитель при подаче заявки на изобретение просит:

- осуществить публикацию сведений о заявке ранее установленного срока;
- начать рассмотрение международной заявки ранее установленного срока;
- провести экспертизу заявки по существу.

Аналогичная графа при подаче заявки на полезную модель содержит только одну возможность для ходатайства заявителя - начать рассмотрение международной заявки ранее установленного срока. Это обусловлено отсутствием публикации сведений о заявке на полезную модель и экспертизы заявки по существу.

В графе "Подпись" заявитель ставит подпись, которая расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица. Если заявителем является юридическое лицо, заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица, с указанием его должности; подпись скрепляется печатью юридического лица. При подаче заявки через представителя заявителя заявление подписывается заявителем или его представителем. В случае если заявление подписано представителем заявителя, не

являющимся патентным поверенным, к заявлению прилагается доверенность, выданная ему заявителем. В этой же графе ставится дата подписания заявления.

б) описание изобретения (полезной модели)

Изобретение, равно как и полезная модель, должны быть раскрыты в заявке на выдачу патента с полнотой, достаточной для их осуществления. Документом заявки, служащим этой цели, является описание изобретения (полезной модели). Требование раскрытия призвано удовлетворить интересы двух сторон: патентообладателя и общества. Для удовлетворения интересов патентообладателя, с одной стороны, учитывается монопольный характер патента в стране патентования, где действует запрет на использование изобретения другими лицами. Для удовлетворения интересов общества, с другой стороны, заложена возможность прогресса для остальных стран, где изобретение можно использовать по описанию для развития техники в любой отрасли. Требование раскрытия изобретения с полнотой, достаточной для осуществления, предусмотрено патентными законами практически всех стран мира. Вместе с тем, заявитель вправе не раскрывать в описании того, что будет вредить его коммерческим интересам как патентообладателя. Не существует законодательного запрета на неуказание ноу-хау патентуемого технического решения, если таковое имеется.

Сведения, представленные в описании, являются источником для формирования объема прав, который содержится в отдельном документе заявки – в формуле изобретения (полезной модели).

Описание изобретения (полезной модели) должно содержать необходимые и достаточные сведения о сущности изобретения (полезной модели), о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление изобретения (полезной модели).

Структура описания изобретения (полезной модели):

- область техники, к которой относится изобретение (полезная модель);
- уровень техники;
- раскрытие изобретения (полезной модели);
- краткое описание чертежей (для изобретений - если они содержатся в заявке);
- осуществление изобретения (полезной модели).

Для изобретений, кроме того, предусмотрен перечень последовательностей (если последовательности нуклеотидов и/или аминокислот использованы для характеристики изобретения).

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

Описание начинается с названия изобретения (полезной модели), которое характеризует его (ее) назначение и излагается в единственном числе, за исключением названий, которые не употребляются в единственном числе. Подробные требования к названию изложены в п. 10.7.3. Административного регламента ИЗ и п.9.7.3 Административного регламента ПМ.

Далее указывается индекс рубрики Международной патентной классификации (МПК), если он установлен заявителем. Как правило, такой индекс установлен, поскольку иначе нет возможности провести предварительный патентный поиск для установления аналогов изобретения.

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

В разделе «Уровень техники» описываются аналоги изобретения (полезной модели), известные заявителю или обнаруженные им в процессе предварительного поиска. Под аналогом изобретения понимается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения. Под аналогом полезной модели понимается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

Описание аналога изобретения (полезной модели) включает:

- признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения;
- библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, приводимые непосредственно в тексте описания;
- известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается изобретением (полезной моделью).

Описание аналога начинается, как правило, со слов «Известно устройство (вещество, способ и т.д.)...» с указанием названия аналога и библиографических данных, заключённых в круглые скобки. Затем приводятся признаки аналога, общие с существенными признаками изобретения (полезной модели). Желательно при этом использовать термины, применённые в формуле изобретения (полезной модели). Указание далее известных заявителю причин, которые препятствуют получению технического результата, обеспечиваемого изобретением (полезной моделью), является не указанием на недостатки аналогов, а выявлением невозможности достичь заявляемого технического результата с помощью того или иного аналога.

Последним из аналогов описывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения. В тексте следует указать, что данный аналог принят в качестве наиболее близкого к изобретению (прототипа). Возможно описание только прототипа, однако приведение сведений о двух-трёх аналогах свидетельствует о тщательности работы заявителя по подготовке заявки на выдачу патента и о его заинтересованности в получении патента.

В случае патентования группы изобретений описание аналогов следует привести для каждого изобретения. При этом аналогами для объекта изобретения «способ» будут способы, для объекта изобретения «устройство» - устройства.

В разделе «Раскрытие изобретения» нужно:

1 - подробно раскрыть задачу, на решение которой направлено заявляемое изобретение, и указать обеспечиваемый технический результат. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, и может выражаться в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в предотвращении растрескивания; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера и т.д. Если изобретение обеспечивает получение нескольких технических результатов (в том

числе в конкретных формах его выполнения или при особых условиях использования), рекомендуется указать все технические результаты;

2 - привести сведения, раскрывающие сущность изобретения. Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. При этом к существенным относятся признаки, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с заявленным техническим результатом.

Данный раздел описания изобретения (полезной модели) практически повторяет формулу изобретения (полезной модели), но в отличие от формулы, изложение признаков может быть немного более произвольным по форме. Здесь следует привести все существенные признаки изобретения и выделить признаки, отличительные от наиболее близкого аналога. При этом нужно указать ту совокупность признаков, которая обеспечивает получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны. Эта совокупность признаков является основой для независимого пункта формулы изобретения. При наличии признаков, характеризующих изобретение лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях его использования, их также следует указать. Такие признаки лягут в основу зависимых пунктов формулы изобретения. Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт этот признак.

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

В разделе «Краткое описание чертежей» приводится перечень фигур или иных графических материалов, поясняющих сущность изобретения (полезной модели), и кратко поясняется то, что изображено на каждой из них.

Следующий раздел, «Осуществление изобретения (Осуществление полезной модели)», показывает возможность осуществления изобретения (полезной модели). На основании сведений этого раздела в процессе экспертизы по существу заявки на изобретение будет сделан вывод о соответствии или несоответствии изобретения условию «промышленная применимость». Зная о том, что в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится, становится понятно, насколько важно соблюдение требований Административного регламента ИЗ к данному разделу, как и ко всему описанию. Так, вывод о соответствии изобретения условию промышленной применимости будет сделан, если выполняются три требования:

- указано назначение изобретения (полезной модели). Назначение характеризуется, как правило, в названии изобретения (полезной модели) и указывается в описании и в формуле. При этом недостаточно просто назвать объект. Ошибочным будет название, например, «Датчик»;

- указаны в описании средства и методы, с помощью которых можно осуществлять изобретение (полезную модель) в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. Совсем не обязательно, чтобы в описании были раскрыты средства и методы те же, которые предполагается использовать в дальнейшем на практике, если заявитель желает утаить такую информацию. Достаточно описать любые доступные средства и методы, известные из уровня

техники до даты приоритета изобретения, которые позволяют осуществить изобретение. Таким образом можно сохранить в тайне ноу-хау;

- указаны сведения, позволяющие убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения (полезной модели) по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Такими сведениями являются примеры со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. При этом в отношении каждого из признаков любого пункта формулы изобретения должно быть ясно, как может быть получен его материальный эквивалент.

В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Целесообразно в начале этого раздела, сразу после раздела о чертежах, привести:

- для изобретения, относящегося к устройству, - описание его конструкции в статическом состоянии и действие устройства или способ использования со ссылками на фигуры чертежей (цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны соответствовать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа), а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.);

- для изобретения, относящегося к химическому соединению с установленной структурой, - структурную формулу, доказанную известными методами, физико-химические константы, описание способа, которым соединение получено, и возможности использования изобретения по указанному назначению;

- для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации - последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества, штампы и т.п.), если это необходимо. Если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводится их характеристика, позволяющая осуществить изобретение, и, в случае необходимости, прилагается графическое изображение.

Таким образом, описание заканчивается, как правило, приведением примеров осуществления изобретения (полезной модели).

Следует помнить, что описание изобретения (полезной модели) служит единственным источником сведений при корректировке формулы изобретения (полезной модели). После подачи заявки ее нельзя дополнять сведениями, изменяющими сущность изобретения (полезной модели). Поэтому составлять описание нужно как можно более тщательно, но, вместе с тем, не предоставляя избыточных сведений.

в) формула изобретения (полезной модели)

Все положения данного раздела справедливы в равной мере для изобретения и для полезной модели, поэтому далее упоминается только изобретение.

Формула изобретения определяет объем прав, вытекающих из патента, и выражает сущность изобретения в том виде, в котором оно раскрыто в описании изобретения. Формула изобретения выражает сущность изобретения, если она содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

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

Качество описания и качеством формулы в значительной степени определяется качество полученного патента. Сильный патент не всегда охраняет высококлассное изобретение. Многие зависит от того, как составлено описание и сформулирован объем прав, выражаемый формулой изобретения.

Значимость формулы изобретения по отношению к таким документам заявки, как описание и чертежи, отражена в ГК РФ, ст. 1354. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец: «Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи».

Формула изобретения характеризует это изобретение совокупностью признаков и представляет собой одно предложение, в котором признаки перечисляются в их связи друг с другом. Важно составить формулу изобретения так, чтобы совокупность признаков обеспечивала максимальный объем правовой охраны изобретению, чтобы каждый признак был необходим, а все вместе они были достаточны для достижения заявленного технического результата. Это важно потому, что только в этом случае другим лицам будет весьма сложно обойти патент, отказавшись от использования хотя бы одного признака формулы изобретения.

Признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы формула была ясной, и специалист (лицо, сведущее в данной области) имел возможность понять их смысловое содержание на основании уровня техники. Признак изобретения целесообразно характеризовать общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если в описании приведены сведения, подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата. Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допустимом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

Структурно формула может быть:

- однозвенной - и включать один пункт и применяться для характеристики одного изобретения совокупностью признаков, не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или использования;

- многозвенной и включать несколько пунктов и применяться для характеристики одного изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его признаков применительно к частным случаям выполнения или использования изобретения или

для характеристики группы изобретений. Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты). Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы. Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с 1, в порядке их изложения.

Независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению и характеризовать изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны. В зависимом пункте развивается и/или уточняется совокупность признаков, приведённых в независимом пункте изобретения, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.. Выбор многозвенной формулы может быть обусловлен необходимостью для заявителя изложить основные признаки в независимом пункте, а уточнение признаков изложить в зависимых пунктах.

Пункт формулы излагается в виде одного предложения, начинается с родового понятия, которое отражает назначение изобретения, и включает признаки изобретения.

Пункт формулы может иметь две части:

- ограничительную часть, которая содержит признаки изобретения (полезной модели), совпадающие с признаками наиболее близкого аналога (прототипа);
- отличительную часть, которая включает признаки, отличающие изобретение (полезную модель) от наиболее близкого аналога.

В этом случае после родового понятия, отражающего назначение, вводится выражение «включающий», «содержащий» или «состоящий из», после которого излагается ограничительная часть, затем вводится словосочетание «отличающийся тем, что», непосредственно после которого излагается отличительная часть.

Формула изобретения может быть составлена без деления пункта на две указанные части, т.е. без выделения новизны изобретения, в частности, в таких случаях, если она характеризует:

- индивидуальное химическое соединение;
- биотехнологический продукт;
- применение устройства, способа, вещества, штамма;
- изобретение, не имеющее аналогов (пионерное изобретение).

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

Особенности формул изобретений, относящихся к разным объектам изобретений (устройству, веществу, способу и т.д.), изложены, соответственно, в разделах 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 и 10.8.5 Административного регламента ИЗ.

г) графические изображения и иные материалы, поясняющие сущность изобретения (полезной модели)

Материалы, поясняющие сущность изобретения (полезной модели), можно оформить в виде чертежей, схем, рисунков, графиков, эюр, осциллограмм и т.д., а также фотографий и таблиц.

Рисунки представляются в том случае, когда невозможно проиллюстрировать изобретение (полезную модель) чертежами или схемами.

Фотографии представляются как дополнение к графическим изображениям.

Чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельных листах, в правом верхнем углу которых приводится название изобретения (полезной модели).

Каждое изображение на чертежах и иных материалах нумеруется отдельно путём указания под изображением надписи «Фиг. ХХ». На изображениях должны быть указаны все элементы, упоминаемые в описании изобретения (полезной модели) и особенно в формуле. Позиции элементов рекомендуется нумеровать в порядке их упоминания в тексте формулы изобретения (полезной модели).

Чертежи не должны быть подробными. Не следует указывать на них гайки, фаски и прочие элементы, не относящиеся к сущности заявляемого решения.

д) реферат изобретения (полезной модели)

Реферат предназначен для информирования об изобретении (полезной модели).

Реферат представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения (полезной модели) в объёме:

- названия изобретения (полезной модели),
- характеристики области техники, к которой относится изобретение (полезная модель), и/или области применения, если это не ясно из названия,
- характеристики сущности изобретения (полезной модели). Сущность изобретения излагается в свободной форме с указанием всех существенных признаков изобретения, нашедших отражение в независимом пункте формулы изобретения. Сущность полезной модели характеризуется путем свободного изложения формулы предпочтительно такого, при котором сохраняются все существенные признаки каждого независимого пункта;
- достигаемого технического результата.

При необходимости в реферате приводятся ссылки на позиции фигуры чертежей, выбранной для опубликования вместе с рефератом и указанной в графе "Перечень прилагаемых документов" заявления о выдаче патента.

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

Рекомендуемый объем текста реферата - до 1000 печатных знаков.

При составлении реферата можно воспользоваться Руководством по составлению рефератов к заявкам на выдачу патента на изобретение и полезную модель, размещённым на сайте Роспатента.

е) практические рекомендации

На практике оформление заявок на изобретения (полезные модели) и подготовка документов не всегда осуществляют в том порядке, который указан в Административном регламенте ИЗ, то есть когда первым заполняется заявление, затем составляется описание и т.д. Аналогично и разделы описания изобретения (полезной модели) могут хронологически составляться не в регламентированном порядке, согласно которому следует вначале указать область техники, к которой относится изобретение; затем описать уровень техники с указанием причин, которые препятствуют получению технического результата, при использовании аналогов;

после этого нужно указать технический результат, достигаемый при использовании изобретения, и раскрыть сущность изобретений и т.д.

Нецелесообразность, а иногда и невозможность соблюдения означенного порядка объясняется тем, что изобретательство как техническое творчество несёт в себе элемент непредсказуемости, вдохновения. Изобретение может быть создано как путём перебора множества вариантов, так и путём озарения. В последнем случае, например, технический результат будет сформулирован уже после создания технического решения, и также позже будут определены аналоги. Кроме того, при разработке новой продукции рекомендуется начинать оформление заявки на выдачу патента до завершения разработки. В процессе доработки конструкции, как правило, возникают новые признаки, и при таком динамичном процессе сложно найти аналоги предварительным поиском.

При оформлении заявки, как правило, первым делом составляется формула изобретения.

Работа начинается с перечисления всех признаков, характеризующих изобретение. Если объект изобретения – устройство, перечисляются такие признаки, как наличие конструктивных элементов и связи между элементами, взаимное расположение элементов и форма их выполнения; параметры элементов и материал, из которого выполнены элементы или устройство в целом. Если объект изобретения – способ, в перечень включают такие признаки: наличие действия или совокупности действий; порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.); условия осуществления действий; режим; использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.).

Далее нужно выявить влияние каждого из признаков на достижение технического результата. Важно помнить, что сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Если тот или иной признак влияет на возможность получения технического результата, т.е. находится с ним в причинно-следственной связи, то этот признак – существенный и ему место в формуле изобретения. Наличие в независимом пункте формулы несущественных признаков ослабляет патент. На стадии экспертизы, в том случае, когда устанавливается, что независимый пункт формулы, представленной заявителем, содержит несущественные признаки, заявителю предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения.

Затем, в тех случаях, когда уже найдены аналоги, можно воспользоваться рекомендацией по составлению таблиц сравнения найденного решения и аналогов, в столбцах которых (таблиц) приводят соответственно перечни всех признаков. При этом аналогами изобретения-устройства должны быть также устройства, причём того же назначения. Аналогично, для других объектов (способа, вещества и т.д.). Представление сущности решений в таком виде облегчает выявление тех признаков, которыми изобретение отличается от ранее созданных решений. Выявленные признаки представляют собой признаки, которые будут записаны в отличительной части пункта формулы изобретения. Остальные признаки, тождественные, могут составить ограничительную часть формулы.

Если же изобретение создано прежде, чем найдены аналоги, то после составления перечня его существенных признаков нужно определиться, что же в данной области

уже придумано в мире, то есть провести поиск аналогов. Далее провести сравнение признаков на предмет выявления отличительных, как это описано выше.

Возможны случаи, когда вся совокупность существенных признаков созданного технического решения присуща найденным аналогам. Это означает, что созданное решение не соответствует условию «новизна», и подача заявки на выдачу патента в таком виде не имеет смысла.

После проделанной работы можно приступать к составлению формулы изобретения, которая, как уже сказано, может быть многозвенной, а может состоять только из одного, независимого, пункта. Пункт формулы может быть составлен как с разделением на ограничительную и отличительную части, так и без такого разделения. Поскольку пункт формулы излагается в виде одного предложения, наличие в ней нескольких предложений, разделённых точкой, недопустимо. Однако по правилам пунктуации допускается в пределах одного предложения отделение его частей друг от друга точкой с запятой.

От умения составлять формулу так, чтобы совокупность включенных в неё признаков обеспечивала максимальный объём правовой охраны изобретения, так же, как и от тщательного проведения патентного поиска, во многом зависит дальнейшая «судьба» патента.

К составлению формулы полезной модели нужно подойти особенно ответственно, поскольку в процессе экспертизы полезной модели в Роспатенте ни поиск, ни проверка патентоспособности не проводятся. Это значит, что ответственность за качество поиска и проверку патентоспособности полностью лежит на заявителе.

На основе полученной информации, когда имеется материал для составления каждого из разделов описания, можно переходить к следующему документу заявки - к описанию.

Реферат готовится практически полным копированием характеристики области техники и технического результата. Однако сущность изобретения (полезной модели) нужно изложить свободным указанием всех существенных признаков изобретения, отражённых в независимом пункте формулы.

Последним документом заполняется заявление о выдаче патента. На этой стадии окончательно выверено название изобретения, известно количество страниц описания, формулы и реферата, определено, какая именно фигура чертежа будет опубликована с рефератом и т.д.

7.5. подача заявки на изобретение (полезную модель)

После того, как оформлены документы заявки (заявление, описание изобретения (полезной модели), чертежи или другие материалы, поясняющие сущность изобретения (полезной модели), формула изобретения (полезной модели) и реферат) и документы, прилагаемые к заявке (в частности, документ об уплате пошлины), приступают к комплектованию заявки.

Документы заявки изготавливаются каждый в трёх экземплярах. Два экземпляра предназначены для подачи в Роспатент, в соответствии с требованиями Административного регламента ИЗ и Административного регламента ПМ. Один экземпляр заявителю рекомендуется оставить в так называемом деле (досье) заявки, подшив поверх уже имеющихся первичных материалов, например, проектов формулы, уведомления автора о создании результата интеллектуальной деятельности. Заведение

дела заявки в виде папки-скоросшивателя позволяет складывать документы по мере их поступления в процессе переписки с Роспатентом, что обеспечивает сохранность документов в одном месте, а также позволяет видеть состояние дел по заявке по последнему подшитому документу (запрос экспертизы, ответ на запрос и т.д.). На обложке папки указывается название объекта. Для удобства пользования рекомендуется на внутренней стороне обложки наклеить чертёж, если он имеется. Дело заявки лучше хранить в месте с ограниченным доступом.

Документы, прилагаемые к заявке, составляются в одном экземпляре.

При подаче заявки непосредственно в Роспатент комплект документов подаётся в окно приёма заявок. На руки заявителю или курьеру выдают копию заявления о выдаче патента со штампом о приёме заявки, датой подачи, регистрационным номером заявки.

При подаче заявки почтовым отправлением составляется сопроводительное письмо на имя директора ФГУ ФИПС. К письму прилагается комплект документов. Указанная выше копия заявления о выдаче патента в этом случае высылается почтой по адресу для переписки, который указан в заявлении.

Регистрационный номер заявки и дату подачи заявки указывают на обложке дела заявки и вносят в электронную базу данных результатов интеллектуальной деятельности и в журнал учёта результатов интеллектуальной деятельности, которые целесообразно вести на предприятии.

7.6. Последовательность действий (административных процедур) Роспатента по приёму заявок на изобретение (полезную модель) и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в патентов Российской Федерации на изобретение (полезную модель)

Ознакомление с представленными в данном разделе сведениями о действиях (административных процедурах), осуществляемых в Роспатенте в отношении заявок на изобретения и заявок на полезные модели, в виду своей полноты и системности может облегчить заявителю ведение переписки с Роспатентом, которая последует после того, как заявка подана.

Данные сведения, представленные в виде выдержек из Административного регламента ИЗ и Административного регламента ПМ, дают представление:

- об объёме действий;
- о последовательности действий;
- о видах документов, направляемых заявителю (уведомление, запрос, решение) во время проведения той или иной административной процедуры;
- о возможностях заявителя на том или ином этапе (например, ознакомление с материалами заявки, продление срока представления документов и материалов, отзыв заявки).

Нумерация разделов и пунктов Административного регламента ИЗ и Административного регламента ПМ сохранена для удобства ориентирования в текстах Регламентов.

Выдержка из Административного регламента ИЗ

III. Административные процедуры

13. Прием и регистрация заявки

14. Прием заявки на секретное изобретение

15. Внесение изменений в документы заявки
16. Передача права на получение патента
17. Ознакомление заявителя с материалами заявки
18. Ознакомление с патентными материалами, указываемыми экспертизой в процессе рассмотрения заявки
19. Рассмотрение заявки с участием заявителя
20. Продление срока представления документов и материалов
21. Восстановление пропущенного срока при рассмотрении заявки
22. Отзыв заявки
23. Формальная экспертиза заявки
 - 23.1. Условия проведения формальной экспертизы
 - 23.2. Содержание формальной экспертизы заявки
 - 23.3. Запрос исправленных или недостающих материалов заявки
 - 23.4. Классифицирование заявленного изобретения
 - 23.5. Уведомление о несоответствии заявки и исправленных или уточненных документов заявки установленным требованиям
 - 23.6. Установление даты подачи заявки
 - 23.7. Уведомление о положительном результате формальной экспертизы заявки
24. Экспертиза заявки по существу
 - 24.1. Содержание экспертизы заявки по существу
 - 24.2. Условия проведения экспертизы заявки по существу
 - 24.3. Установление приоритета изобретения
 - 24.4. Проверка формулы изобретения
 - 24.5. Проверка патентоспособности изобретения
 - 24.6. Запрос дополнительных материалов
 - 24.7. Проверка дополнительных материалов
 - 24.8. Решение о выдаче патента на изобретение
 - 24.9. Решение об отказе в выдаче патента на изобретение
 - 24.10. Особенности рассмотрения заявки на изобретение при установлении наличия другой заявки на идентичное изобретение или полезную модель, имеющие ту же дату приоритета
25. Преобразование заявки
26. Проведение информационного поиска
 - 26.1. Условия и сроки проведения информационного поиска
 - 26.2. Предмет информационного поиска
 - 26.3. Уровень техники
 - 26.4. Область и объем информационного поиска
 - 26.5. Отчет об информационном поиске и порядок ознакомления с результатами поиска
27. Ознакомление с материалами заявки
 - 27.1. Ознакомление с материалами заявки, сведения о которой опубликованы
 - 27.2. Ознакомление с материалами заявки до публикации сведений о выдаче патента
 - 27.3. Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента
28. Регистрация и выдача патента

Выдержка из Административного регламента ПМ

III. Административные процедуры

12. Прием и регистрация заявки
13. Внесение изменений в документы заявки
14. Передача права на получение патента
15. Ознакомление заявителя с материалами заявки
16. Рассмотрение заявки с участием заявителя
17. Продление срока представления документов и материалов
18. Восстановление пропущенного срока при рассмотрении заявки
19. Отзыв заявки
20. Экспертиза заявки
 - 20.1. Условия проведения экспертизы
 - 20.2. Содержание экспертизы заявки
 - 20.3. Проверка, подана ли заявка на решение, охраняемое в качестве полезной модели
 - 20.4. Проверка соблюдения установленных требований к документам заявки
 - 20.5. Запрос исправленных или недостающих материалов заявки
 - 20.6. Проверка дополнительных материалов
 - 20.7. Классифицирование полезной модели
 - 20.8. Уведомление о несоответствии заявки и исправленных или уточненных документов заявки установленным требованиям
 - 20.9. Уведомление о невозможности предоставления полезной модели правовой охраны в соответствии с Кодексом
 - 20.10. Установление даты подачи заявки
 - 20.11. Решение об отказе в выдаче патента
 - 20.12. Установление приоритета полезной модели
 - 20.13. Особенности рассмотрения заявки на полезную модель при установлении наличия другой заявки на идентичное изобретение или полезную модель, имеющие ту же дату приоритета
 - 20.14. Решение о выдаче патента
21. Преобразование заявки
22. Проведение информационного поиска
 - 22.1. Условия и сроки проведения информационного поиска
 - 22.2. Предмет информационного поиска
 - 22.3. Уровень техники
 - 22.4. Область и объем информационного поиска
 - 22.5. Отчет об информационном поиске и порядок ознакомления с результатами поиска
23. Ознакомление с материалами заявки
 - 23.1. Ознакомление с материалами заявки до публикации сведений о выдаче патента
 - 23.2. Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента
24. Регистрация и выдача патента

В виде блок-схем административные процедуры исполнения Роспатентом государственной функции представлены в Приложениях № 1 к Административному регламенту ИЗ и к Административному регламенту ПМ.

Как видно, завершением рассмотрения и экспертизы заявки на изобретение (полезную модель) может быть не только выдача патента. Различные ситуации предполагают получение заявителем следующих решений:

- решение о выдаче патента на изобретение (полезную модель);
- решение об отказе в выдаче патента на изобретение (полезную модель);
- решение о признании заявки отозванной.

Перечисленные решения, а также действия (бездействие) должностных лиц, касающиеся исполнения государственной функции могут быть предметом досудебного обжалования, на которое имеет право заявитель. Данные вопросы регулируются разделами «V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции» Административного регламента ИЗ и Административного регламента ПМ.

7.7. Ведение переписки по заявке на изобретение (полезную модель)

а) общие требования

Ведение дел с Роспатентом может осуществляться заявителем, патентообладателем, иным заинтересованным лицом самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или через иного представителя. Полномочия патентного поверенного или иного представителя удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, патентообладателем или иным заинтересованным лицом.

Переписка ведется по каждой заявке в отдельности по адресу, указанному заявителем в заявлении. Заявитель обязан уведомлять Роспатент об изменении адреса для переписки.

На всех материалах, направляемых в Роспатент, следует указывать номер заявки и подпись заявителя или его представителя.

Подпись заявителя или его представителя расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица. Если заявителем является юридическое лицо, заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица, с указанием его должности; подпись скрепляется печатью юридического лица.

Номер заявки указывается в краткой записи, которая размещается на сопроводительном письме в левом верхнем углу. Материалы без указания номера заявки возвращаются их подателю без рассмотрения. Справочно: в регистрационном номере заявки первые четыре цифры обозначают год подачи заявки, пятая цифра - код, используемый для обозначения заявок на изобретения (полезные модели), пять остальных цифр - порядковый номер заявки в серии данного года.

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

При направлении ответа на запрос экспертизы на сопроводительном письме и на конверте нужно указать отдел и фамилию эксперта, который прислал данный запрос. В ответе на запрос следует указать дату получения запроса, поскольку такая просьба содержится в каждой корреспонденции из Роспатента.

б) формальная экспертиза заявки на изобретение. Действия заявителя

Формальная экспертиза заявки на изобретение является первым из двух этапов экспертизы и включает, в частности, проверку:

- наличия документов, которые должны содержаться в заявке и прилагаться к ней;
- соответствия размера уплаченной пошлины установленному размеру;
- соблюдению порядка подачи заявки, наличие, при необходимости, доверенности и соответствие её установленным требованиям.

Если поданная заявка на изобретение содержит все необходимые документы и они оформлены в соответствии с Административным регламентом ИЗ, формальная экспертиза завершается с положительным результатом. Заявителю направляется соответствующее уведомление, которое не требует ответа.

Срок направления Роспатентом уведомления о положительном результате формальной экспертизы — два месяца со дня поступления в Роспатент документов заявки. Это срок, в течение которого длится формальная экспертиза при условии, что заявка оформлена правильно и отсутствуют основания для запроса.

Административный регламент ИЗ (п. 23.3) содержит 20 оснований для запроса.

При получении запроса экспертизы, прежде всего, нужно внимательно прочитать его до конца. Как правило запрос представляет собой типовой бланк, в котором отмечены клетки тех или иных нарушений требований Административного регламента ИЗ.

В ответ на запрос экспертизы в течение двух месяцев со дня его получения нужно отправить недостающие или исправленные документы. Если этого не сделать, заявка будет признана отозванной. Заявителю в этом случае направляется решение о признании заявки отозванной, и для того, чтобы продолжить делопроизводство по заявке, нужно пройти процедуру восстановления пропущенного срока, в соответствии с п. 21 Административного регламента ИЗ, с уплатой пошлины за восстановление пропущенного срока. Норма п. 21 распространяется также на восстановление пропущенных сроков для ответа на запрос экспертизы по существу и для подачи ходатайства для проведения экспертизы по существу.

Запрос недостающих и исправленных документов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и её документов.

Помимо запроса заявителю может быть направлено уведомление о несоответствии заявки и исправленных или уточненных документов заявки установленным требованиям. Основания для этого представлены в п. 23.5 Административного регламента ИЗ.

Случаи внесения изменений в документы заявки и в дополнительные материалы регламентируются пп. 15 и 24.7 Административного регламента ИЗ. Заявитель вправе внести исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения до принятия по заявке решения о выдаче патента или решения об отказе в выдаче патента. Изменяющими сущность признаются дополнительные материалы, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании и в формуле, если формула содержалась в заявке на дату её подачи.

в) экспертиза заявки на изобретение по существу. Действия заявителя

Экспертиза заявки по существу включает:

- информационный поиск для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательский уровень изобретения;
- проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности: промышленной применимости, новизне и изобретательскому уровню.

Данный этап экспертизы начинается не автоматически, а только по ходатайству, которое может быть подано заявителем или третьими лицами. Роспатент уведомляет заявителя о поступивших ходатайствах третьих лиц.

Существуют два варианта направления ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу:

1 — при подаче заявки путём указания в бланке заявления. В этом случае уведомление об удовлетворении ходатайства направляется после направления заявителю уведомления о положительном результате формальной экспертизы, и, соответственно, экспертиза заявки по существу начинается по окончании формальной экспертизы. Такой вариант является более ускоренным;

2 — в течение трёх лет со дня подачи заявки и при условии завершения формальной экспертизы с положительным результатом. Уведомление об удовлетворении ходатайства в месячный срок со дня поступления ходатайства направляется заявителю.

Необходимым условием проведения данной экспертизы является предоставление вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы заявки на изобретение по существу и принятие решения по ее результатам.

Если ходатайство не подано в указанный трёхлетний срок ни заявителем, ни третьими лицами, заявка признаётся отозванной, а заявителю направляется соответствующее уведомление. Для того, чтобы продолжить делопроизводство по заявке, нужно пройти процедуру восстановления пропущенного срока, в соответствии с п. 21 Административного регламента ИЗ.

Не смотря на то, что ходатайство об экспертизе по существу может быть подано третьим лицом, переписка по заявке ведётся с заявителем или его представителем. Третье лицо в рассмотрении заявки участия не принимает. Ему будет направлено решение, принятое по результатам рассмотрения заявки.

В том случае, когда заявка на изобретение преобразуется заявителем в заявку на полезную модель, рассмотрение её как заявки на изобретение прекращается. Об этом уведомляется податель ходатайства об экспертизе по существу.

Основаниями для запроса на этапе экспертизы заявки по существу, согласно п. 24.6, являются, в частности:

- необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки формулы и по результатам проверки патентоспособности изобретения;
- необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности изобретения.

Заявителю, получившему запрос экспертизы заявки по существу, нужно ознакомиться с мнением экспертизы, которое подкрепляется аргументами технического и правового характера, либо с предложениями корректировки формулы изобретения. Как правило, заявителю следует согласиться с мнением и предложениями экспертизы. Квалификация эксперта и взгляд «со стороны» помогают

выявить и устранить недостатки, допущенные при составлении заявки на изобретение. Для уточнения своей позиции в каждом случае заявителю нужно изучить источники информации, на которые имеются ссылки в запросе. Указанные источники информации, если это патентные документы, отыскиваются на сайтах Интернет-ресурсов, либо запрашиваются копии противопоставленных заявке источников информации в течение месяца со дня получения запроса.

Заявитель вправе не соглашаться с доводами экспертизы и приводить собственные доводы и уточнения. Однако исправления и уточнения документов заявки не должны изменять сущность заявленного изобретения.

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

При непредставлении заявителем дополнительных материалов или предоставлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, заявка признаётся отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной.

По истечении шести месяцев после начала экспертизы по существу заявителю направляется отчёт об информационном поиске.

г) экспертиза заявки на полезную модель. Действия заявителя

Экспертиза заявки на полезную модель включает, в частности, проверку:

- наличия документов, которые должны содержаться в заявке и прилагаться к ней;
- соответствия размера уплаченной пошлины установленному размеру;
- соблюдению порядка подачи заявки, наличие, при необходимости, доверенности и соответствие её установленным требованиям;
- правильности классифицирования полезной модели по МПК, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если это не сделано заявителем);
- соблюдения требования единства полезной модели;
- подана ли заявка на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели.

Проверка последнего требования проводится в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ: в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения.

Административный регламент ПМ (п. 20.5) содержит 27 оснований для запроса.

При получении запроса экспертизы нужно внимательно прочитать его до конца. Как правило запрос представляет собой типовой бланк, в котором отмечены клетки тех или иных нарушений требований Административного регламента ПМ.

В ответ в течение двух месяцев со дня получения запроса нужно отправить запрашиваемые экспертизой материалы. Если этого не сделать, заявка признаётся отозванной. Заявителю в месячный срок по истечении установленного срока направляется решение о признании заявки отозванной. Для того чтобы продолжить делопроизводство по заявке, нужно пройти процедуру восстановления пропущенного

срока, в соответствии с п. 18 Административного регламента ПМ, с уплатой пошлины за восстановление пропущенного срока.

Запрос недостающих и исправленных документов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и её документов.

Помимо запроса заявителю могут быть направлены уведомление о несоответствии заявки и исправленных или уточненных документов заявки установленным требованиям, которое регламентируется п. 20.8 Административного регламента ПМ, и уведомление о невозможности предоставления полезной модели правовой охраны в соответствии с ГК РФ, которое регламентируется п. 20.9 Административного регламента ПМ.

Случаи внесения изменений в документы заявки и в дополнительные материалы регламентируются пп. 13 и 20.6 Административного регламента ПМ. Заявитель вправе внести исправления и уточнения без изменения сущности заявленной полезной модели до принятия по заявке решения о выдаче патента или решения об отказе в выдаче патента. Изменяющими сущность признаются дополнительные материалы, если они содержат подлежащие включению в формулу полезной модели признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании и в формуле, если формула содержалась в заявке на дату её подачи.

д) решение о выдаче патента. Действия заявителя

Решение о выдаче патента на изобретение

Если в процессе экспертизы заявки по существу изобретение признано патентоспособным, заявителю направляется решение о выдаче патента.

Перед направлением решения заявителю может быть предложено устранить недостатки описания и/или чертежей, о необходимости устранения которых заявитель не уведомлялся ранее, и представить уточнённое описание и/или чертежи в двухмесячный срок с даты получения такого предложения.

К решению о выдаче патента на изобретение прилагается форма «Разъяснение о порядке уплаты патентных пошлин за государственную регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение и поддержание патента в силе». В Разъяснении даются сведения о размере пошлин, которые надлежит уплатить. Как правило, заявитель должен уплатить только одну пошлину - за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение. Однако в тех случаях, когда экспертиза длилась более двух лет, наступает срок уплаты пошлины за поддержание в силе патента за 3-й год действия. В таких случаях уплачиваются обе указанные пошлины. Копии двух платёжных документов прилагаются к сопроводительному письму с изложением юридически значимых действий по уплате пошлин и размеров соответствующих пошлин. Письмо направляется эксперту, подписавшему решение о выдаче патента.

Решение о выдаче патента на полезную модель

Если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что заявка подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, содержит все необходимые документы и эти документы оформлены с соблюдением требований к ним, заявителю направляется решение о выдаче патента на полезную модель с формулой, предложенной заявителем. В решении указывается, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1390 ГК РФ патент выдается без проверки соответствия заявленной

полезной модели условиям патентоспособности: новизне и промышленной применимости.

К решению о выдаче патента на полезную модель прилагается форма «Разъяснение о порядке уплаты патентных пошлин за государственную регистрацию полезной модели и выдачу патента на полезную модель и поддержание патента в силе». Заявитель должен уплатить пошлину за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение и пошлину за поддержание в силе патента за 1-й год действия. Копии двух платёжных документов прилагаются к сопроводительному письму с изложением юридически значимых действий по уплате пошлин и размеров соответствующих пошлин. Письмо направляется эксперту, подписавшему решение о выдаче патента.

е) решение об отказе в выдаче патента. Действия заявителя

Решение об отказе в выдаче патента на изобретение

Основания и условия для решения об отказе в выдаче патента изложены в п. 24.9 Административного регламента ИЗ.

При установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию патентоспособности, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, в котором подробно излагаются основания для такого вывода. Заявителю предоставляется шесть месяцев со дня получения уведомления представить свои доводы по приведенным мотивам. Если ответ заявителя не поступил, по истечении этого срока принимается решение об отказе в выдаче патента.

Решение об отказе в выдаче патента принимается также, если ответ поступил до истечения установленного срока, но содержащиеся в нем доводы не изменяют ранее полученный вывод экспертизы. В решении приводятся результаты анализа доводов заявителя.

Получив решение об отказе в выдаче патента или уведомление, заявителю следует всесторонне проанализировать документ и содержащиеся в нём доводы экспертизы, ознакомиться с противопоставленными источниками информации, если на них имеется ссылка, запросив их копии.

В случае несогласия с решением об отказе в выдаче патента заявитель вправе подать возражение в ФГУ "Палата по патентным спорам" в течение шести месяцев со дня получения им решения или запрошенных копий противопоставленных материалов, при условии, что он запросил копии материалов в течение двух месяцев со дня получения решения. Возражения представляются в Роспатент непосредственно или направляются почтой по адресу: Бережковская наб., 30, к. 1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995.

Если шестимесячный срок заявителем пропущен, его можно восстановить при условии представления доказательства уважительных причин, по которым не был соблюден срок, и документа, подтверждающего уплату патентной пошлины. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подаётся в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока в ФГУ "Палата по патентным спорам" одновременно с возражением.

Решение об отказе в выдаче патента на полезную модель

Основания и условия для решения об отказе в выдаче патента изложены в п. 20.11 Административного регламента ПМ.

В случае, когда объект, охарактеризованный в каком-либо пункте формулы, не относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, заявителю направляется запрос с изложением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче патента, ссылок на соответствующие источники информации, если они необходимы, и предложением опровергнуть приведенные доводы с подтверждением формулы полезной модели либо изменить формулу полезной модели, скорректировав или изъяв из нее соответствующий пункт.

В своем ответе заявитель должен опровергнуть доводы экспертизы и привести формулу с предложенными в запросе изменениями. Если заявитель этого не сделает, принимается решение об отказе в выдаче патента. При этом в решении может быть отмечена принципиальная охраноспособность предложений, охарактеризованных в других пунктах формулы, если это установлено в процессе экспертизы.

Решение об отказе в выдаче патента направляется заявителю, если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что она подана на объект, который в исключен из объектов патентных прав, либо на решение, которое не является техническим решением, охраняемым в качестве полезной модели.

Получив решение об отказе в выдаче патента или запрос, заявителю следует всесторонне проанализировать эти документы и содержащиеся в них доводы экспертизы, ознакомиться с противопоставленными источниками информации, если на них имеется ссылка, запросив их копии.

В случае несогласия с решением об отказе в выдаче патента заявитель вправе подать возражение в ФГУ "Палата по патентным спорам" в течение шести месяцев со дня получения им решения или запрошенных копий противопоставленных материалов, при условии, что он запросил копии материалов в течение двух месяцев со дня получения решения. Возражения представляются в Роспатент непосредственно или направляются почтой по адресу: Бережковская наб., 30, к. 1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995.

Если шестимесячный срок заявителем пропущен, его можно восстановить при условии представления доказательства уважительных причин, по которым не был соблюден срок, и документа, подтверждающего уплату патентной пошлины. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подаётся в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока в ФГУ "Палата по патентным спорам" одновременно с возражением.

ж) регистрация изобретения и полезной модели. Ознакомление с материалами заявки на изобретение, полезную модель. Действия заявителя

Решение о выдаче патента на изобретение и решение о выдаче патента на полезную модель являются основанием для внесения сведений об изобретении, полезной модели в соответствующий реестр — Государственный реестр изобретений Российской Федерации и Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

После государственной регистрации заявителю выдаётся патент на изобретение, полезную модель.

Однако регистрация изобретения, полезной модели не осуществляется, а заявка признаётся отозванной, если заявителем не представлен документ, подтверждающий уплату патентной пошлины. Заявитель, на момент получения решения о выдаче патента не изменивший намерения получить патент, должен в течение двух месяцев после получения решения о выдаче патента должен уплатить патентную пошлину за

регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение и уведомить об этом Роспатент копией платёжного поручения.

После государственной регистрации осуществляется публикация сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель в Официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Изобретения. Полезные модели». При этом учитывается отказ автора изобретения, полезной модели быть упомянутым в качестве такового при публикации сведений о выдаче патента, если отказ поступил до завершения технической подготовки к публикации, в том числе путём соответствующего указания в заявлении на выдачу патента при подаче заявки.

Публикация сведений о выдаче патента предоставляет любому лицу право ознакомления с документами заявки (заявлением, описанием, формулой, чертежами, рефератом, дополнительными материалами в виде заменяющих листов, содержащих исправления и уточнения документов заявки), с документами экспертизы, с отчётом об информационном поиске в случае изобретений. Публикация означает, что информация об изобретении, полезной модели становится общедоступной. При этом существуют ограничения, в частности, при ознакомлении с заявлением о выдаче патента на изобретение, полезную модель не предоставляется доступ к сведениям об авторе, если они не были опубликованы, и к сведениям о его месте жительства.

До публикации сведений о выдаче патента Роспатент предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц при наличии письменного согласия заявителя. После публикации любому лицу могут быть предоставлены копии опубликованных (выложенных) материалов при условии оплаты.

В отношении заявки на изобретение в общем случае проводится две публикации:

- публикация сведений о заявке на изобретение;
- публикация сведений о выдаче патента на изобретение.

Первая из публикаций осуществляется по истечении восемнадцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, при условии, что до истечения двенадцати месяцев со дня подачи заявка не была отозвана или признана отозванной, либо на её основании не состоялась регистрация изобретения. Заявитель вправе ходатайствовать о более ранней публикации сведений о заявке.

Поскольку после публикации сведений о заявке информация об изобретении становится общедоступной до выдачи патента, который является охранным документом, заявителю предоставляется временная правовая охрана изобретения. Такая охрана даёт определённые гарантии заявителю на случай использования другими лицами заявленного им технического решения. Такие лица должны выплатить заявителю-патентообладателю после получения им патента денежную компенсацию, размер которой определяется соглашением сторон, а в случае спора — судом. Временная правовая охрана предоставляется в объёме опубликованной формулы изобретения и заканчивается при публикации сведений о выдаче патента на изобретение.

7.8. Получение патента на изобретение (полезную модель)

В течение двух недель после публикации сведений о выдаче патента Роспатент отправляет патент на изобретение, полезную модель. На сайте Роспатента размещён телефон для справок об отправке патента или его выдаче на руки: (499) 240-65-76.

Если патент испрашивался на имя нескольких лиц, им выдаётся один патент, который отправляется по адресу, указанному первым в заявлении о выдаче патента. Учитывать это обстоятельство совместные заявители должны уже на этапе подготовки заявки при составлении документов, для того чтобы на этапе получения патента избежать недоразумений и необоснованных претензий.

Вместе с патентом на изобретение, полезную модель Роспатент направляет сопроводительное письмо, в котором указан номер патента. Это письмо и копию патента рекомендуется подшить в дело заявки на изобретение, полезную модель. В случае утери патента сопроводительное письмо будет свидетельствовать о его получении. По номеру патента, указанному в письме, если не осталось другого письменного следа, можно запросить дубликат патента.

Полученный патент (охранную грамоту) на изобретение, полезную модель патентообладателю-юридическому лицу целесообразно хранить вместе с уставными документами. Возможно также назначение лица, ответственного за хранение патентов. Целесообразно, чтобы этим лицом был патентный работник, которому для ведения производственной деятельности удобнее иметь прямой доступ к оригиналам охранных грамот.

Номер полученного патента на изобретение, полезную модель и дату регистрации указывают на обложке дела заявки и вносят в электронную базу данных и в журнал учёта результатов интеллектуальной деятельности.

7.9. Поддержание патента на изобретение (полезную модель) в силе. Продление сроков действия патентов

Одним из оснований досрочного прекращения действия патента на изобретение, полезную модель, наряду с заявлением патентообладателя, является неуплата в установленный срок патентной пошлины за поддержание в силе патента на изобретение, полезную модель. То есть свою незаинтересованность в поддержании патента его обладатель может выразить активно, направив в Роспатент заявление, либо пассивно, прекратив уплату ежегодной пошлины. При этом по первому основанию действие патента прекращается бесповоротно, по второму же основанию законодательно установлена возможность восстановления действия патента.

Пошлина за поддержание в силе патента на изобретение должна уплачиваться заявителем ежегодно, начиная с третьего года действия патента, в соответствии с Положением о патентных и иных пошлинах. Патент на полезную модель необходимо поддерживать ежегодной уплатой пошлины, начиная с первого года его действия. Следует помнить, что срок действия патента на изобретение, полезную модель исчисляется со дня подачи в Роспатент первоначальной заявки на выдачу патента.

Уплатить пошлину за каждый год действия патента и представить документ, подтверждающий уплату пошлины можно в течение предыдущего года, а также в течение 2 месяцев с даты получения заявителем решения о выдаче патента (но не позднее 4 месяцев с даты принятия решения). Для уплаты этой пошлины предоставляется дополнительный срок, составляющий 6 месяцев со дня истечения указанного выше срока, при условии уплаты пошлины в размере, увеличенном на 50 процентов.

Копия платёжного документа направляется в качестве приложения к сопроводительному письму, в котором указывается номер заявки, номер патента и юридически значимое действие - пошлина за поддержание в силе патента на

изобретение, полезную модель за ХХ год действия в размере ХХХ рублей. Письмо направляется в отдел регистрации и контроля действия патентов ФГУ ФИПС.

Отслеживать сроки уплаты годовых пошлин патентообладатель обязан самостоятельно.

Действие патента на изобретение, полезную модель, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено. Для этого патентообладатель должен подать в Роспатент ходатайство о восстановлении действия патента. Срок подачи такого ходатайства составляет три года со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в установленном размере патентной пошлины за восстановление действия патента.

Такой порядок регламентирован ст. 1400 ГК РФ и Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе (утвержден приказом Минобрнауки от 29 октября 2008 г. № 322).

Законодательно предусмотрена возможность продления срока действия исключительного права и удостоверяющего это право патента на полезные модели и на промышленные образцы. Эта же возможность предусмотрена и для изобретений, относящихся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения.

Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента, составляющий десять лет, может быть продлен на срок, не превышающий трёх лет. Порядок продления срока действия патента установлен указанным выше Административным регламентом. Согласно указанному Административному регламенту, патентообладатель подаёт в Роспатент заявление установленного образца. Заявление должно быть подано в течение десятого года действия патента или в течение шести месяцев по истечении указанного срока. К заявлению прилагаются:

- документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за продление срока действия исключительного права на полезную модель;
- доверенность (если заявление подается представителем) или копия доверенности, заверенная в установленном порядке.

При подаче заявления в шестимесячный срок также прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины за поддержание патента в силе за одиннадцатый год действия.

Нормативные правовые документы и литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006).
2. Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".
3. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Г.Е. Авилов, К.В. Всеволожский, В.О. Калятин и др.; под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008.
4. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. И др. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.
5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / В.О. Калятин, О.М. Козырь, А.Д. Корчагин и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009.
6. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Рузакова О.А. - М.: Издательство «Экзамен», 2007.
7. Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (Постатейный комментарий, практика применения, размышления). – М.: ИНИЦ «РАПЕНТ», 2009.
8. Медведев Д.А., Крашенинников П.В., Яковлев В.Ф., Маковский А.Л., Суханов Е.А. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Комментарии. Предметный указатель. – М.: Статут, 2007.
9. Административный регламент 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 изобретение (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327).
10. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326).
11. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения (утверждены приказом Роспатента от 31.12.2009 г. № 199).
12. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на полезные модели (утверждены приказом Роспатента от 31.12.2009 г. № 196).
13. ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования.
14. Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. – СПб.: Питер, 2001.
15. Бромберг Г.В. Основы патентного дела. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002.
16. Данилина Е. Какие этапы предшествуют подаче заявки ? // Патенты и лицензии. 2005. № 2.
17. Данилина Е.А. Лоция заявителя: практика подачи заявок. М.: ИНИЦ Роспатента, 2003.
18. Данилина Е.А. Практика делопроизводства по заявкам на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности. М.: ИНИЦ Роспатента, 2003.
19. Данилина Е. Патентные исследования — насущная потребность // Интеллектуальная собственность. 2000. № 12.

20. Ерёменко В.И. Интеллектуальная собственность и исключительные права в законодательстве Российской Федерации // Изобретательство, № 5, 2008.
21. Ерёменко В.И. Личные неимущественные права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов согласно части четвёртой ГК РФ // Изобретательство, № 6, 2008.
22. Зинов В.Г. Интеллектуальная собственность в сфере гражданского оборота // Проблемы интеллектуальной собственности. 1996. № 6.
23. Капран Н.П. О политике хозяйствующего субъекта в сфере управления интеллектуальной собственностью // Биржа интеллектуальной собственности. 2009. № 2.
24. Кравец Л. Патентные рычаги управления развитием предпринимательства // ИС. Промышленная собственность. 2001. № 10.
25. Кравец Л. Стабилизационные и антикризисные функции патентов // ИС. Промышленная собственность. 2001. № 12.
26. Кравец Л. Патентные подразделения у порога нового века активного использования интеллектуального капитала // ИС. Промышленная собственность. 2002. № 1.
27. Мазепин А. Управление интеллектуальной собственностью предприятия. // ИС. Промышленная собственность. 2005. № 8.
28. Мокрышев В. Суть нематериальных объектов // Интеллектуальная собственность. 1999. № 3.
29. Мухопад В.И. Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование, управление. – М.: ВНИИПИ, 1997.
30. Наумов В., Рагельс Э. Взгляд на управление интеллектуальной собственностью // ИС. Промышленная собственность. 2005. № 9.
31. Пантюхина А. Стратегическое управление интеллектуальной собственностью // Интеллектуальная собственность. 1998. № 1.
32. Права на результаты интеллектуальной деятельности. Авторское право. Патентное право. Другие исключительные права. Составитель д.ю.н., проф. В.А. Дозорцев. – М.: Де-юре, 1994.
33. Пыльнев Ю. Проведение патентных исследований в рамках НИР и ОКР // ИС. Промышленная собственность. 2007. № 5.
34. Пыльнев Ю. Типичные ошибки заявителей при составлении заявок на изобретения (условие патентоспособности «промышленная применимость») // ИС. Промышленная собственность. 2006. № 4.
35. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - М.: Проспект, 2001.
36. Скорняков Э.П., Горбунова М.Э. Поиск, отбор и анализ источников патентной документации при проведении патентных исследований //Изобретательство. 2008. № 8.
37. Скорняков Э.П., Горбунова М.Э. Виды патентных исследований и их связь с этапами создания продукции // Изобретательство. 2009. № 8.
38. Соколов Д.Ю. Как оформить патент и защитить своё изобретение: // Патенты и лицензии. 2010, № 7.
39. Соколов Д.Ю. Стратегия организации патентной службы // Патенты и лицензии. 2008. № 12.
40. Соколов С.А. Правовая охрана результатов НИОКР // Изобретательство. 2007. № 4.
41. Чайков М. Стратегия патентования на промышленном предприятии // ИС. Промышленная собственность. 2003. № 9.
42. Что следует знать об уплате патентных пошлин // Патенты и лицензии. 2008. № 2.

Сокращения

ГК РФ: Гражданский кодекс Российской Федерации

УГ РФ: Уголовный кодекс Российской Федерации

УПК РФ: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

Роспатент, патентное ведомство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам;

Административный регламент ИЗ: Административный регламент 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 изобретение;

Административный регламент ПМ: Административный регламент исполнения федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов российской федерации на полезную модель

Административный регламент ПО: Административный регламент исполнения федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец;

Административный регламент ЭМВ и БД: Административный регламент исполнения федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявок на государственную регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных;

Административный регламент по регистрации договоров: Административный регламент исполнения федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем.

Содержание

Рецензия на работу О. Л. Михайловской «Как получить патентную охрану?», автор В.А. Швецов

Об авторе, автор Е.П. Молчанов

- 1. Нормативные правовые документы в области интеллектуальных прав**
 - 1.1. Общие положения
 - 1.2. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая
 - 1.3. Положение о пошлинах
 - 1.4. Административный регламент ИЗ
 - 1.5. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения
- 2. Обзор результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации**
 - 2.1. Общие положения
 - 2.2. Объекты авторского права
 - 2.3. Объекты смежных прав
 - 2.4. Объекты патентного права
 - 2.5. Объекты прав на селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, ноу-хау
 - 2.6. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий
- 3. Субъекты интеллектуальных прав**
 - 3.1. Общие положения
 - 3.2. Автор результата интеллектуальной деятельности
 - 3.3. Правообладатели
 - 3.4. Наследники
 - 3.5. Патентное ведомство
 - 3.6. Патентные поверенные
 - 3.7. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
- 4. Интеллектуальные права. Распоряжение исключительным правом**
 - 4.1. Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права»
 - 4.2. Исключительное право
 - 4.3. Распоряжение исключительным правом
- 5. Защита интеллектуальных прав**
 - 5.1. Общие положения
 - 5.2. Административный порядок защиты интеллектуальных прав
 - 5.3. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав
 - а) защита прав авторов
 - б) защита прав патентообладателей
 - в) способы защиты ответчика по судебному иску
 - 5.4. Уголовно - правовые способы защиты авторов и патентообладателей
- 6. Этапы, предшествующие подаче заявки на выдачу патента**
 - 6.1. Для чего нужна правовая охрана интеллектуальной

собственности

- 6.2. Преимущества, которые обеспечивает правовая охрана интеллектуальной собственности
- 6.3. Стратегии управления правами интеллектуальной собственности в зарубежных фирмах
- 6.4. Стратегия управления правами интеллектуальной собственности в российских компаниях
- 6.5. Классификация этапов получения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности
- 6.6. Проведение патентных исследований
- 6.7. Принятие решения о патентовании результата интеллектуальной деятельности
- 6.8. Выбор стратегии патентования результата интеллектуальной деятельности
 - а) определение патентообладателя
 - б) выявление сущности результата интеллектуальной деятельности
 - в) определение режима правовой охраны результата интеллектуальной деятельности
 - г) определение перспектив дальнейшего использования и продвижения на рынок запатентованного продукта (технологии).
- 6.9. Патентные и иные пошлины

7. Этапы получения патента

- 7.1. Порядок получения патента: нормативные документы, определение заявителя, взаимодействие заявителя с Роспатентом
- 7.2. Процедура патентования
- 7.3. Содержание заявки на выдачу патента изобретение (полезную модель). Требование единства изобретения (полезной модели)
- 7.4. Требования к оформлению документов заявки на выдачу патента
 - а) заявление о выдаче патента на изобретение (полезную модель)
 - б) описание изобретения (полезной модели)
 - в) формула изобретения (полезной модели)
 - г) графические изображения и иные материалы, поясняющие сущность изобретения (полезной модели)
 - д) реферат изобретения (полезной модели)
 - е) практические рекомендации
- 7.5. Подача заявки на изобретение (полезную модель)
- 7.6. Последовательность действий (административных процедур) Роспатента по приёму заявок на изобретение (полезную модель) и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в патентов Российской Федерации на изобретение (полезную модель)
- 7.7. Ведение переписки по заявке на изобретение (полезную модель)
 - а) общие требования
 - б) формальная экспертиза заявки на изобретение. Действия заявителя
 - в) экспертиза заявки на изобретение по существу. Действия

заявителя

г) экспертиза заявки на полезную модель. Действия заявителя
д) решение о выдаче патента на изобретение (полезную модель).

Действия заявителя

е) решение об отказе в выдаче патента на изобретение (полезную модель). Действия заявителя

ж) регистрация изобретения и полезной модели. Ознакомление с материалами заявки на изобретение, полезную модель.

Действия заявителя

7.8. Получение патента на изобретение (полезную модель)

7.9. Поддержание патента на изобретение (полезную модель) в силе.

Продление сроков действия патентов

Нормативные правовые документы и литература

Сокращения

Михайловская О.Л. Как получить патентную охрану?
Методическое пособие. – Новый Уренгой, 2011. - !!!!!!!!!!!!!!! стр.

Подписано в печать: !!!!!!!!!!!!!!!!

Формат

Гарнитура Times New Roman

Бумага

Тираж

Печать: типография ИП Лисицкой В.Ю., ИНН 890400077938

Адрес типографии: 629300, Янао, г. Новый Уренгой, прт. Ленинградский, д.12-а (правый торец).

Тел. (34922) 22-02-49