



**МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)**

Полезная модель как объект интеллектуальной промышленной собственности

**Баурова Н.И.
доктор технических наук
профессор кафедры
«Производство и ремонт автомобилей и дорожных машин»**

Полезная модель

Полезная модель – охраняемое техническое решение, относящееся к устройству, отвечающее требованиям (критериям, признакам) новизны и промышленной применимости (ГОСТ Р 55386-2012)

Условия патентоспособности (ст 1351 ГК РФ)

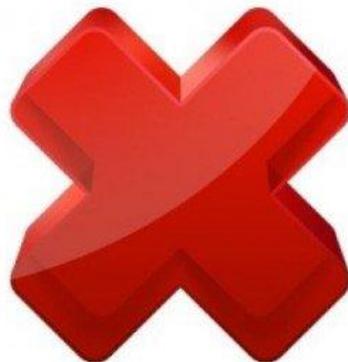
Новизна полезной модели - условие патентоспособности, означающее, что совокупность существенных признаков полезной модели не известна из уровня техники, который включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели

Промышленная применимость полезной модели - условие патентоспособности, означающее, что полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности

Раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации

НЕ могут быть объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК РФ):

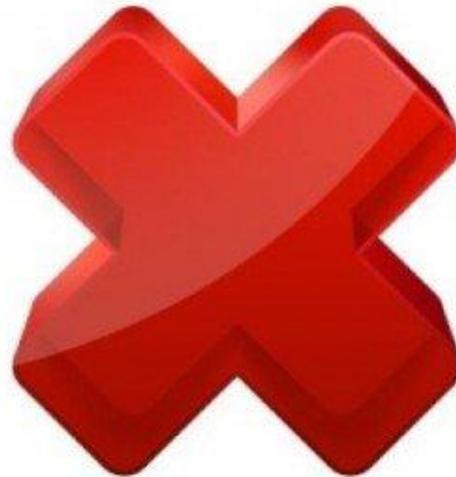
- Способы клонирования человека и его клон;
- Способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
- Использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
- **Результаты интеллектуальной деятельности, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.**



Не являются

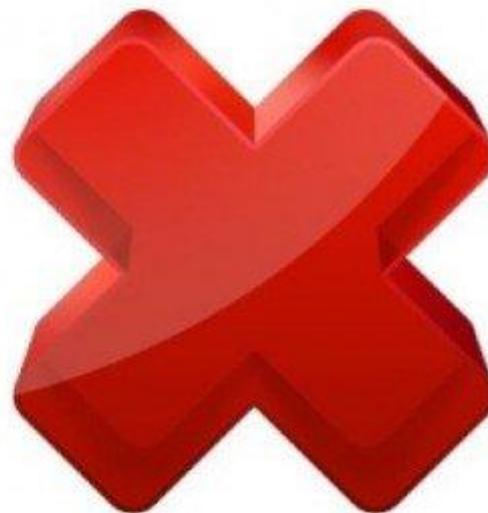
полезными моделями объекты (п.5 ст. 1351 ГК РФ):

- 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 правовая охрана в качестве
полезной модели объектам (п.6 ст. 1351 ГК РФ):

- **Сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения**, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов;
- **Топологиям интегральных микросхем.**



Заявка на выдачу охранной грамоты на полезную модель

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на полезную модель и требования к заявке на полезную модель устанавливаются:

Гражданский кодекс Российской Федерации

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 *

«Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, Составы сведений о выдаче патента на полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Составы сведений, указываемых в форме патента на полезную модель, формы патента на полезную модель»

* Указанные в приказе правила и требования вступили в силу 27 января 2016г.

Заявка на полезную модель должна содержать

(п. 2 ст. 1376 ГК РФ):

- Заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- Описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;
- Формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;
- Чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;
- Реферат;
- Документ об уплате в установленном размере патентной пошлины или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины или уменьшения ее размера, или отсрочки от её уплаты (п.5 ст. 1374 ГК РФ)

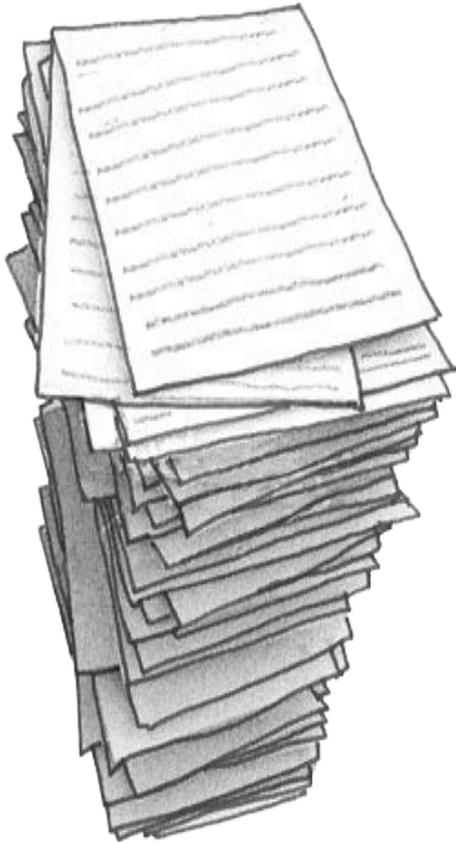




Заявка на полезную модель НЕ должна содержать:

- Выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, к которым относятся, например, непристойные, жаргонные или циничные слова, выражения или изображения, которые могут иметь такой смысл;
- Высказываний или сведений, явно не относящихся к полезной модели, либо не являющихся необходимыми для признания заявки соответствующей Требованиям к документам заявки.

Документы прилагаемые к заявке:



- Согласие на обработку персональных данных представителя заявителя, предусмотренное Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Копия первой заявки, поданной заявителем в патентное ведомство государства - участника Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, заключенной в г.Париже (далее - Парижская конвенция), заверенная указанным патентным ведомством, если по заявке испрашивается конвенционный приоритет* (*п. 2 ст. 1382 ГК РФ*);
- При наличии представителя заявителя - доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя на ведение дел с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом);
- Перевод документов, прилагаемых к заявке, поданных не на русском языке.

*Конвенционный приоритет - правило, согласно которому заявка, поданная в одной стране-участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности, обладает во всех других странах приоритетом в течение 12 месяцев (для изобретения) или 6 месяцев (для товарного знака), исчисляемых с момента подачи заявки в первой стране.

Условием предоставления конвенционного приоритета является правильное оформление национальной заявки в соответствии с внутренним законодательством страны.



Заявка на изобретение подается лицом, обладающим правом на получение патента, в качестве которого могут выступать:

- **Автор** (авторы) изобретения;
- **Работодатель***, в случае создания работником (автором) изобретения при выполнении своих трудовых обязанностей или в результате решения конкретных задач в соответствии с выдаваемыми работнику работодателем заданий (служебное изобретение), если в договоре между ним и работником не предусмотрено иное;
- **Правопреемники** указанных лиц: физическое и/или юридическое лица, которым они передали свое право на получение патента или к которым оно перешло в соответствии с законодательством о наследовании.

*Если **работодатель** в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о создании им изобретения не подаст заявку на получение патента, не передаст право на получение патента на служебное изобретение другому лицу и не сообщит работнику (автору) о сохранении информации о соответствующем результате в тайне, **автор вправе подать ее от своего имени.**



Описание полезной модели*

Описание должно раскрывать полезную модель с полнотой, достаточной для ее осуществления

Описание начинается с названия полезной модели. В случае установления рубрики действующей редакции Международной патентной классификации (далее - МПК), к которой относится заявляемая полезная модель, индекс этой рубрики приводится перед названием.

Описание содержит следующие разделы:

- **Область техники**, к которой относится полезная модель;
- **Уровень техники**;
- **Раскрытие полезной модели**;
- **Краткое описание чертежей** (если они содержатся в заявке);
- **Осуществление полезной модели.**

*Требования к оформлению заявки на выдачу патента на полезную модель регламентированы ст. 1351 и ст. 1375 Кодекса и Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327 (далее – Административный регламент).



Требования к формуле полезной модели

Формула полезной модели предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом

Формула полезной модели должна отвечать следующим требованиям:

- Должна быть полностью основана на описании;
- Должна выражать сущность полезной модели;
- Должна быть ясной (обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания);
- Характеристика признака в формуле полезной модели не может быть заменена отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт;
- Признак полезной модели может быть охарактеризован в формуле полезной модели общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.);
- Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивается получение одного и того же технического результата;
- Чертежи в формуле полезной модели не приводятся

Формальная экспертиза

(ст. 1390 и п. 2-5 ст. 1384 ГК РФ)

Проверка наличия документов, предусмотренных п. 2 ст. 1376 ГК РФ

Результат
отрицательный

Заявителю направляется запрос с предложением
в течение 3-х месяцев предоставить
исправленные или недостающие документы

Устранение замечаний НЕ устранение
замечаний

Заявка признается **отозванной**

Заявителю предлагается *в течение 3-х месяцев* сообщить, какое из
заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости
внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в заявке
изобретения могут быть оформлены выделенными заявками.

Устранение
замечаний

НЕ устранение
замечаний

Рассматривается изобретение, указанное в
формуле изобретения первым.

Результат
положительный

Проверка соответствия документов,
требованиям п. 1 ст. 1376 ГК РФ
(единство полезной модели)

Результат
отрицательный

Результат
положительный

Экспертиза по существу

(ст. 1390 и п. 6
ст. 1386 ГК РФ)

Особенности экспертизы заявки на полезную модель

- Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями (п. 1 ст 1383 ГК РФ);
- Если при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение установлено, что представленные заявителем дополнительные материалы изменяют заявку по существу, применяются правила абзаца третьего пункта 6 статьи 1386 ГК РФ: *«В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу (статья 1378 ГК РФ). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются. Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя»*
- В случае, если при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на полезную модель установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, документы заявки засекречиваются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение. Рассмотрение заявки приостанавливается до получения от заявителя соответствующего заявления или до рассекречивания заявки (п. 4 ст. 1390 ГК РФ).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!