



**ЭКСПЕРТИЗА
ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
И ВЫДАЧА ПАТЕНТОВ**

ФИПС, основная деятельность

- ▶ Прием и экспертиза заявок на объекты патентного права, в т.ч. международных заявок и проведение международного поиска по международным заявкам, рассмотрение предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, представленных на государственную регистрацию договоров о распоряжении исключительным правом, и сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами Российской Федерации, выпуск официальных бюллетеней о зарегистрированных объектах патентных прав, поданных заявках и выданных по ним патентах, и других изданий, рассмотрение заявлений, ходатайств, касающихся продления срока действия исключительного права, рассмотрение возражений, касающихся решений по результатам экспертизы заявок на объекты патентного права, признания недействительным предоставления или досрочного прекращения действия правовой охраны, подготовка проектов решений.

ФИПС, основная деятельность

- ▶ То же самое в отношении государственной регистрации средств индивидуализации и приема и проверки заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем.
- ▶ Библиотечное, библиографическое, справочно-информационное, научно-методическое обслуживание на базе государственного патентного фонда и единой системы автоматизированных банков данных.
- ▶ Проведение подготовительных работ для осуществления аттестации и регистрации патентных поверенных Российской Федерации.

ПРОЦЕДУРА ПРОХОЖДЕНИЯ ЗАЯВКИ В ФИПС

- ▶ Все действия ФИПС по экспертизе материалов должны осуществляться в соответствии с «Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата», утвержденного приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 №315.

- ▶ Материалы заявки поступают в отдел приема документов ФИПС, где на заявлении проставляются регистрационный номер заявки и дата ее поступления, при этом заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявки с копией первого листа заявления и указанием регистрационного номера заявки и даты поступления заявки или об отказе в приеме и регистрации заявки.
- ▶ Максимальный срок передачи заявки из подразделения, приема и регистрации входящей корреспонденции, в подразделение, осуществляющее формальную экспертизу заявки, составляет пять рабочих дней.

Формальная экспертиза

- ▶ При проведении формальной экспертизы заявки на изобретение, полезную модель проверяется соблюдение заявителем требований, предъявляемых к документам заявки, в том числе к формуле изобретений. Проверяется наличие необходимых документов, соблюдение заявителем установленных требований к ним, комплектность документов и рассмотрение вопроса о том, относится ли заявленное предложение к объектам, которым предъявляется правовая охрана.

Проверяется:

- ▶ - наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней;
- ▶ - соответствие размера уплаченной патентной пошлины количеству пунктов формулы изобретения;
- ▶ - относится ли изобретение к объектам, которым предоставляется правовая охрана;
- ▶ - соблюдение требований единства изобретения;
- ▶ - правильность классифицирования изобретения по МПК.

- ▶ Осуществляя проверку описания и формулы изобретения эксперт формальной экспертизы ограничивается выявлением только таких нарушений требований, которые лежат как-бы на поверхности, без анализа сущности заявленного изобретения.
- ▶ Более глубокого исследования материалов заявки с целью установления соблюдения заявителем требований, установленных в отношении содержания независимых и зависимых пунктов формулы, на стадии формальной экспертизы не требуется.

- ▶ Если в результате проверки установлено, что все документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представлены и соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, по заявке подготавливается **Уведомление о положительном результате формальной экспертизы заявки на изобретение с указанием номера заявки и даты подачи заявки.**
- ▶ Сроки прохождения формальной экспертизы, при условии отсутствия запросов, - до двух месяцев.

Административная процедура рассмотрения ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу

- ▶ После положительного завершения формальной экспертизы, материалы заявки направляются в производственный отдел, соответствующий определенным рубрикам МПК, при этом заявителю направляется **Уведомление о рассмотрении ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу.**
- ▶ Срок - порядка двух месяцев.

- ▶ Основные этапы экспертизы по существу состоят в анализе описания изобретения, в проверке соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения, в проверке патентоспособности изобретения, в проведении информационного поиска и подготовке отчета о нем, в проверке промышленной применимости изобретения, новизны, изобретательского уровня.

- ▶ Формула изобретения должна выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на описании. Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения технического результата. Для проверки соответствия формулы изобретения указанному требованию необходимо на основании анализа материалов заявки установить, какие признаки должны быть отнесены к существенным и включены ли они в анализируемую формулу.
- ▶ Признаки считаются существенными, если они находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом. Таким образом, показателем существенных признаков является технический результат, на достижение которого направлено изобретение.

- ▶ Если на данном этапе не выявлены препятствия для дальнейшего проведения экспертизы по существу, т. е. основания для запроса, и получен положительный вывод по результатам проверки принципиальной патентоспособности, далее проводится информационный поиск и подготавливается отчет о нем.
- ▶ Если формула изобретения наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, содержит признаки, характерные для решений, не являющихся изобретениями и в результате проведения информационного поиска выявлен более близкий аналог, то необходимо вернуться к проверке принципиальной патентоспособности заявленного решения.

- ▶ Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:
- ▶ - информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения;
- ▶ - проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.

- ▶ Экспертиза проводит информационный поиск и проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.
- ▶ Целью информационного поиска является определение уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. Информационный поиск проводится по всем доступным источникам информации, патентной документации, а также в отношении не отозванных и не признанных отозванными заявок, прошедших этап формальной экспертизы с положительным результатом.
- ▶ Информационный поиск проводится в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения.

- ▶ После проведения информационного поиска и на основании выявленных дополнительных источников информации эксперт приступает непосредственно к экспертизе по существу в части проверки заявленного технического решения на промышленную применимость, новизну и изобретательский уровень.
- ▶ Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу на любом ее этапе возникают препятствия для дальнейшего проведения экспертизы по существу, эксперт может запросить у заявителя дополнительные материалы, в частности измененную формулу изобретения, без которых проведение экспертизы невозможно. Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

- ▶ Каждый запрос должен быть максимально полным и ясным, поэтому запрос следует направлять только после того, как будут исчерпаны все возможности дальнейшего проведения экспертизы по существу. Замечания и предложения, приводимые в запросе, должны быть конструктивными и полезными. Такой подход позволяет минимизировать трудоемкость и общие сроки рассмотрения заявки на изобретение.
- ▶ Следует помнить, что экспертиза заявки на изобретение по существу проводится в отношении формулы, предложенной заявителем, и именно с этой формулой Роспатент принимает решение о выдаче патента на изобретение либо об отказе в выдаче патента на изобретение.
- ▶ Запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы изобретения, направляется только в том случае, если имеются препятствия для дальнейшего проведения экспертизы по существу.

- ▶ До принятия по заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента заявитель вправе внести изменения в документы заявки на изобретение, в том числе представить измененную формулу изобретения, не изменяющую его сущность. Такие изменения могут быть внесены заявителем, в частности, путем подачи дополнительных материалов либо при представлении доводов по мотивам уведомления по результатам проверки патентоспособности изобретения. Следует учитывать существенные признаки, содержащиеся в описании, но не включенные в формулу изобретения. Необходимо также учитывать описание и чертежи в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. Это дает возможность привести в запросе не только результаты проверки патентоспособности изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, но и сделать полезные замечания, касающиеся возможной корректировки притязаний.

- ▶ Если вывод со стороны экспертизы о несоответствии условию новизны или изобретательского уровня получен в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, имеющей зависимые пункты, целесообразно направить заявителю запрос с предложением представить скорректированную формулу изобретения. В таких случаях целесообразно уведомить заявителя об источниках информации, которые могли бы быть приняты во внимание при условии включения зависимых пунктов формулы в независимый пункт.
- ▶ Если основания для запроса исчерпаны, и эксперт приходит к выводу о несоответствии заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному из условий патентоспособности, заявителю в обязательном порядке направляется мотивированное уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения.

Экспертиза заявки на изобретение по существу завершается принятием Роспатентом следующих решений:

- ▶ - о выдаче патента на изобретение;
- ▶ - об отказе в выдаче патента на изобретение;
- ▶ - о признании заявки на выдачу патента на изобретение отозванной.

- ▶ При установлении несоответствия заявленного изобретения хотя бы одному условию патентоспособности заявителю направляется уведомление, в котором излагаются основания, послужившие причиной для такого вывода. Кроме того, заявителю сообщается, что он вправе в течение шести месяцев с даты направления уведомления представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Эти доводы принимаются во внимание при подготовке решения по результатам экспертизы по существу.

- ▶ Решение о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента принимается с учетом доводов заявителя по приведенным в уведомлении мотивам, если доводы поступили в установленный шестимесячный срок.
- ▶ В случае, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено несоответствие заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, условиям патентоспособности, принимается решение об отказе в выдаче патента.

- ▶ Решение о выдаче патента принимается в том случае, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности.
- ▶ При подготовке решения о выдаче патента из текста описания исключаются устраненные заявителем недостатки, а также недопустимые элементы, если это не сделано заявителем. В том случае, когда предложенная заявителем формула изобретения содержит ошибки в орфографии, пунктуации и т.п., в нее вносятся соответствующие исправления.

- ▶ Заявителю направляется **Решение о выдаче патента на изобретение**, в котором обязательно излагается окончательная редакция формулы изобретения для согласования с заявителем, т.к. формула изобретения имеет юридическую силу, и реферат для публикации в бюллетене.
- ▶ После того, как заявитель получил Решение экспертизы о выдаче патента на изобретение, он должен уплатить пошлину за регистрацию изобретения и выдачу патента. Копия платежного документа с сопроводительным письмом обязательно отправляется экспертизе.

Ждём патент

- ▶ Вся процедура прохождения заявки на изобретение в ФИПС от даты приоритета до получения патента занимает 12 - 15 месяцев при условии, если не было запросов экспертизы.
- ▶ Для заявки на полезную модель эта процедура составляет 6 - 8 месяцев, поскольку экспертиза не делает проверку заявленного технического решения на изобретательский уровень. Проверяется только новизна и промышленная применимость.



ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека»

443110,

г. Самара, пр. Ленина 14 «А»

СОУНБ

Отдел правовой и патентно-технической информации

Телефон: (846) 263-44-59

Е-mail : pto@libsmr.ru