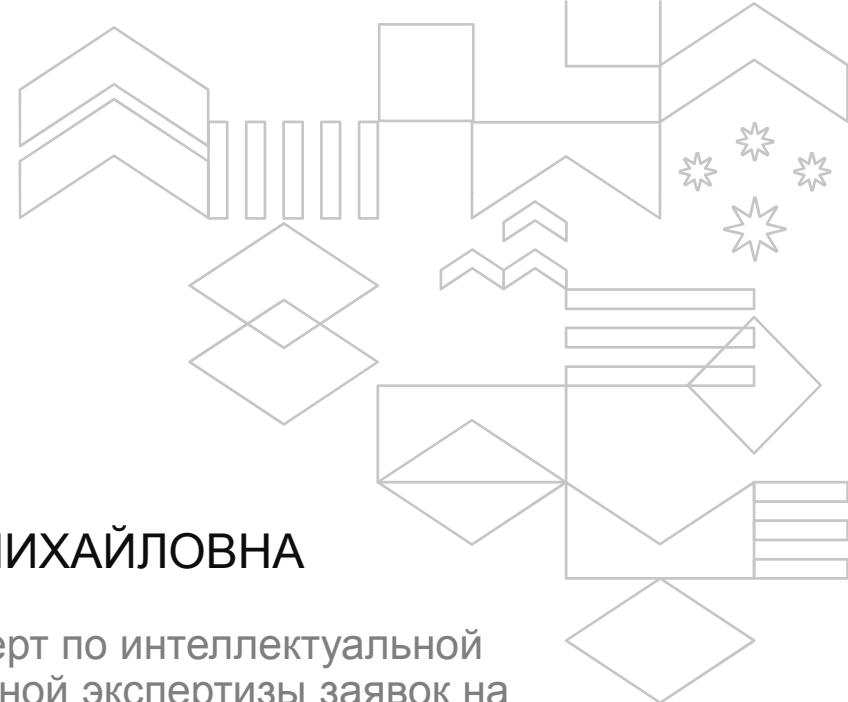




СЕЛИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Начальник отдела формальной
экспертизы заявок на изобретения



НИКОНОРОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА

Главный государственный эксперт по интеллектуальной
собственности отдела формальной экспертизы заявок на
изобретения

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ НА СТАДИИ ФОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ



- ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА, ВВЕДЁННАЯ В ДЕЙСТВИЕ С 01.01.2008 Г. ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 18.12.2006 Г. № 231-ФЗ (в действующей редакции) (далее – ГК);
- ПОЛОЖЕНИЕ О ПОШЛИНАХ - 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 ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА, А ТАКЖЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ ПЕРЕХОДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ К ДРУГИМ ЛИЦАМ И ДОГОВОРОВ О РАСПОРЯЖЕНИИ ЭТИМИ ПРАВАМИ (в действующей редакции) (далее – Положение о пошлинах);
- АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ, ЕГО ДУБЛИКАТА, (в действующей редакции) (далее - Регламент ИЗ);
- ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ, ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИЙ, УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 21.02.2023 N 107, ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 17.04.2023, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 73064. (в действующей редакции) (далее – Правила ИЗ);
- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 21.02.2023 N 107, ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 17.04.2023, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 73064. (в действующей редакции) (далее – Требования ИЗ);
- АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ И ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, ЕГО ДУБЛИКАТА (в действующей редакции) (далее Регламент ПМ);
- ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ, ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, И ИХ ФОРМЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 30.09.2015 № 701 (в действующей редакции) (далее - Правила ПМ);
- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 30.09.2015 № 701 (в действующей редакции) (далее – Требования ПМ).

Для получения патента необходимо:

- составить заявку на изобретение/полезную модель
- подать заявку в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
- пройти процедуру регистрации, включающую экспертизу:
 - формальную экспертизу
 - экспертизу по существу.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЕ И ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

- ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО В РОСПАТЕНТ;
- ОТПРАВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ СВЯЗИ;
- ПО ФАКСУ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ, ПЕРЕДАННЫХ ПО ФАКСУ, В СООТВЕТСТВИИ С П. 10 ПРАВИЛ ИЗ И П. 15 ПРАВИЛ ПМ;
- ЭЛЕКТРОННО

Варианты электронной подачи заявок

- через официальный сайт Роспатента с использованием информационных систем Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" (сервис «АРМ-Регистратор»);
- с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Перечень оснований для отказа в регистрации заявки

- 1) заявка не содержит заявления о выдаче патента;**
- 2) заявление о выдаче патента не поддается прочтению или представлено не на русском языке;**
- 3) в заявлении о выдаче патента не указаны заявитель, адрес в пределах его места нахождения, или адрес места жительства, или адрес для переписки с Роспатентом/в заявлении (или том, что можно за него принять) не указан заявитель, его местонахождения или место жительства, либо адрес для переписки;**
- 4) наличие грифа "коммерческая тайна" на документах заявки;**
- 5) заявка, представленная на бумажном носителе, не поддается прочтению либо ее обработка невозможна по техническим причинам, связанным с состоянием бумажного носителя;**
- 6) заявка представлена с нарушением требований, установленных пунктом 4 Требований ИЗ/Требований ПМ;**
- 7) заявка, поданная в электронной форме, представлена с нарушением требований, установленных пунктами 13-15 Требований ИЗ / п.12 Требований ПМ.**

Формальная экспертиза

формальная экспертиза – это процесс исследования документов заявки с целью определения соответствия их требованиям, предъявляемым действующими нормативными документами к их оформлению и составлению.

Административные действия на стадии проведения формальной экспертизы заявок на изобретения и полезные модели

- проверка уплаты пошлин, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 30 Регламента ИЗ и п.п.1, 2 и 4 п. 30 Регламента ПМ;
- проверка наличия документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 1 Требований ИЗ/ ПМ к документам заявки, и соблюдения предъявляемых к ним законодательством Российской Федерации требований;
- рассмотрение представленных заявителем по запросу Роспатента исправленных или недостающих документов;
- рассмотрение заявления об отзыве заявки, если такое заявление подано заявителем;
- рассмотрение заявления о преобразовании заявки на ИЗ в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец, если такое заявление подано заявителем /рассмотрению заявления о преобразовании заявки на ПМ в заявку на изобретение или в заявку на промышленный образец.

А также рассмотрение иных заявлений и ходатайств заявителя, поданных им на стадии проведения формальной экспертизы.

Пошлины уплачиваемые заявителем на стадии формальной экспертизы

Статья 1249 ГК РФ.

Патентные и иные пошлины

п.1. 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 географическое указание или наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам, с государственной регистрацией залога этих прав и предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации по договору, взимаются соответственно патентные и иные пошлины.

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, уменьшения их размеров, отсрочки их уплаты или возврата устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Содержится он в Положении 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 географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора.

Реквизиты

<https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/rekviziti-pril1.pdf>

Квитанция на уплату физлицами заполняется здесь

https://rospatent.gov.ru/ru/activities/dues/patduty/pat_poshl_rekv

Проверка поступления средств по заявке, их размер, назначение и сроки уплаты

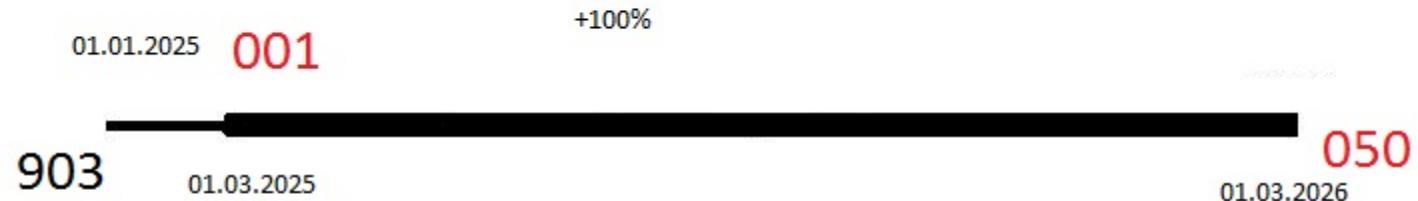
Проверка наличия необходимых документов для предоставления права на уплату пошлины в уменьшенном размере

Проверка надлежащего оформления представленных документов

Основные ошибки заявителей при уплате патентных пошлин

- Отсутствие уплаты
- Уплата по неверным реквизитам
- Уплата в неустановленном размере
- Несоблюдение срока уплаты
- Несоблюдение порядка уплаты

Как считаются сроки уплаты пошлины за подачу заявки



Проверка поступивших заявок на наличие в них сведений составляющих государственную тайну

Регулируется Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 928.

Проверке подлежат все заявки, созданные в Российской Федерации, за исключением тех, к которым при подаче приложено заключение созданной в установленном порядке соответствующей комиссии заявителя по защите государственной тайны об отсутствии в таких заявках сведений, составляющих государственную тайну.

Предварительная проверка заявок для выявления заявок требующих проверки представителями компетентных органов осуществляется в соответствии с их тематической принадлежностью на основании Международной Патентной Классификации (или МПК)

*Делопроизводство (предоставление государственной услуги) по заявке приостанавливается на время проведения проверки на предмет содержания в заявке сведений, составляющих государственную тайну
(см. п. 26 Регламента ИЗ/п. 26 Регламента ПМ)*

Проверки, осуществляемые в ходе формальной экспертизы

Проверка соблюдения установленного порядка подачи заявки

Проверка сведений о заявителе и уполномоченном должностном лице, имеющем право на подачу заявки от лица заявителя

Проверка сведений о представителе

Проверка наличия документов заявки, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 /пунктом 2 статьи 1376 ГК, и документов, прилагаемых к заявке, необходимых для предоставления государственной услуги по выдаче патента, и их соответствия предъявляемым к ним требованиям, проверка соответствия поданных заявителем в инициативном порядке документов установленным требованиям

Проверка наличия документов заявки и документов, прилагаемых к заявке, необходимых для предоставления государственной услуги по выдаче патента включает в себя

Проверка классификации ИЗ/ПМ

Проверка соответствия документов общим требованиям, включая наличие перевода

Установление даты подачи заявки

Проверка заявления о выдаче патента

Проверка описания

Проверка формулы

Проверка чертежей и других графических материалов

Проверка реферата

Основания запроса формальной экспертизы



- отсутствие в заявке хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2 ст. 1375 или п.2 ст. 1376 ГК
- несоответствие документов, Требованиям к документам заявки
- отсутствие перевода документов заявки на русский язык, если они представлены на другом языке
- нарушение порядка подачи заявки, предусмотренного пунктом 1 ст 1247 ГК (кем подана заявка – заявитель, патентный поверенный или представитель)
- отсутствие сведений о депонировании штамма микроорганизма, линии клеток растений или животных
- несоответствие сведений, указанных в документах заявки друг другу
- нарушение порядка испрашивания конвенционного приоритета, установленного пунктами 1, 3 статьи 1382 ГК
- наличие в заявке указаний на невозможность публикации тех или иных содержащихся в ней сведений, за исключением сведений об авторах, представивших просьбу не публиковать сведения о них при публикации сведений о заявке/патенте (ИЗ) или о патенте (ПМ)
- наличие сведений и реквизитов, достоверность которых вызывает обоснованные сомнения.

Требования к исправленным и недостающим документам, представленным по запросу, и их проверка

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

дополнительные материалы не должны изменять заявку на изобретение/ полезную модель по существу

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

Результаты формальной экспертизы

(принимаемые решения)

уведомление Роспатента о положительном результате формальной экспертизы заявки

решение о признании заявки отозванной

-в связи с неуплатой патентных пошлин (*восстановить нельзя*)

-в связи с непредставлением ответа на запрос формальной экспертизы (*восстановить можно*)

-в связи с испрашиванием приоритета по ранее поданной заявке в соответствии с п.3 ст. 1381 ГК РФ (*восстановить нельзя*)

решение об отзыве заявки

решение об удовлетворении заявления о преобразовании заявки

После подачи заявки, в том числе на стадии формальной экспертизы, заявитель вправе подать заявление об отзыве заявки (ст. 1380 ГК).

может быть подано **только** до государственной регистрации изобретения/полезной модели в Государственном реестре Российской Федерации.

Заявление об отзыве заявки составляется по форме, представленной в приложении N 12 к Правилам ИЗ и приложении 12 к Правилам ПМ.

После вынесения решения об отзыве заявки – делопроизводство по заявке восстановить нельзя.

Рассмотрение заявления о преобразовании заявки (ст.1379 ГК)

После подачи заявки, в том числе на стадии формальной экспертизы, заявитель вправе подать заявление о преобразовании заявки (ст. 1379 ГК)

Заявка на ИЗ может быть преобразована

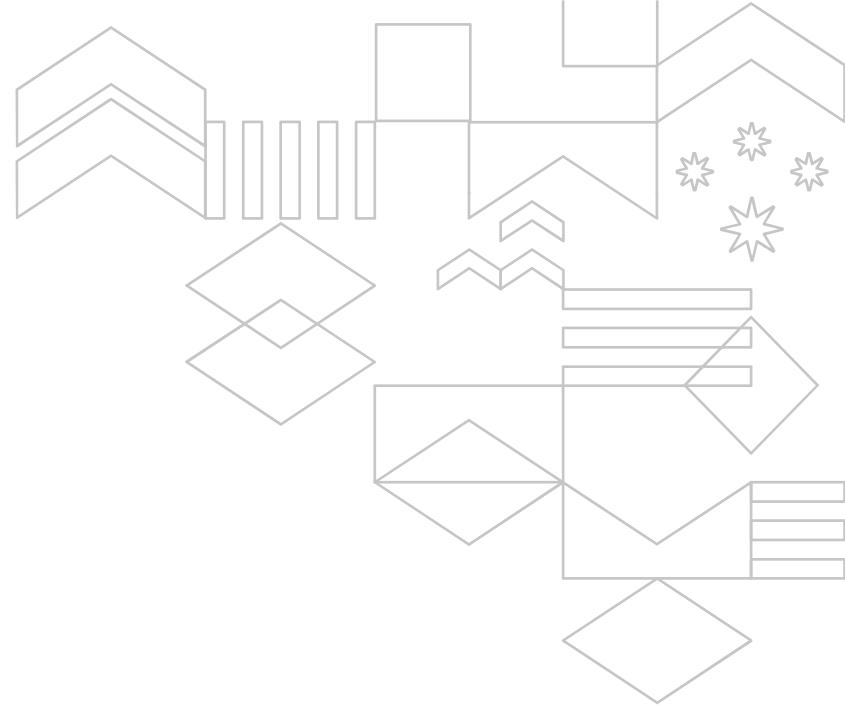
- в заявку на ПМ
- в заявку на ПО

Заявка на ПМ может быть преобразована

- в заявку на ИЗ
- в заявку на ПО

Заявление о преобразовании заявки составляется по форме, представленной в приложении N 13 к Правилам ИЗ и в приложении N 13 к Правилам ПМ.

Пошлина – см. п.п. 1.11, 1.12, 1.13 приложения 1 к Положению о пошлинках составляет 2000 руб.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)
Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1