

РОСПАТЕНТ



ФИПС

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ПАТЕНТНОГО ПРАВА:

предварительные заявки,
лицензирование заявок,
другие вопросы, требующие решения

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФИПС
О.Л. АЛЕКСЕЕВА



СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ ПАТЕТНОГО ПРАВА

2014 г. – введение в действие изменений в Гражданский кодекс РФ

2016 г. – введение в действие 3-х пакетов документов, регламентирующих предоставление государственных услуг

- **10** документов, регламентирующих правила и порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на ИЗ, регистрации ИЗ в Государственном реестре, публикации сведений о выдаче патента и выдачи патента, утвержденных приказами Минэкономразвития *от 25 мая 2016 г. № 315, 316*
- **6** аналогичных документов по ПМ, утвержденных приказами Минэкономразвития *от 30 сентября 2015 г. № 701, 702*
- **6** аналогичных документов по ПО, утвержденных приказами Минэкономразвития *от 30 сентября 2015 г. № 695, 696*
- **19** новых форм бланков, утвержденных в качестве приложений к Правилам



Институт предварительных заявок

- Введен в США в связи с переходом от системы первого изобретателя к системе первого заявителя в целях более раннего закрепления приоритета
- Требования к предварительной заявке - раскрытие сущности изобретения
- Предварительная заявка может быть подана без формулы изобретения, описание может не соответствовать установленным требованиям
- Условия установления приоритета по дате подачи предварительной заявки (подача заявки, соответствующей установленным требованиям в течение 12 месяцев)
- Если заявка, соответствующая установленным требованиям, не будет подана, предварительная заявка считается отозванной
- Подавать ли предварительную заявку, решает заявитель



ОПРОС ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, БИЗНЕС – СООБЩЕСТВА, патентоведов и патентных поверенных

Автоматизированный опрос физических лиц: 42 аргументированных ответа

Поддержка - 52,4 %

Письменный опрос юридических лиц : 49 аргументированных ответов

Поддержка - 87,8 %

- **32 Вопросы, сомнения, инициатива недостаточно проработана**
- **6 Инициатива явно не получила поддержку**



ОПРОС ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, БИЗНЕС – СООБЩЕСТВА, патентоведов и патентных поверенных

Неблагоприятные последствия введения в законодательство РФ института предварительных заявок

1. **Дополнительные расходы, которые понесет заявитель (оплатой услуг патентоведа и уплат пошлины за подачу ПЗ)**
2. **Неумелое использование института ПЗ может привести к потере приоритета**
3. **Возрастает вероятность решения об отказ в выдаче патента (ПЗ подается без поиска)**
4. **Возрастает вероятность успешного оспаривания патента (изменение сущности)**
5. **Возрастает вероятность имитации научного исследования при защите диссертации и отчетности научных сотрудников**

Для Роспатента:

-рост расходов ведомства, объемов работ у экспертов и, как следствие, возможно увеличение сроков экспертизы и снижение качества экспертизы в целом

-рост числа споров





ОПРОС ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, БИЗНЕС – СООБЩЕСТВА, патентоведов и патентных поверенных

Вопросы, требующие ясности перед принятием окончательного решения

1. Требования к описанию ИЗ, ПМ (достаточность раскрытия?)
2. Соотношение порядков публикации сведений о заявке и порядка преобразования заявок с институтом ПЗ
3. Неясность с включением ПЗ в уровень техники при оценке новизны по другим заявкам с даты приоритета
4. На каком этапе будет осуществляться проверка неизменности сущности ИЗ, ПМ
5. С какой даты будет исчисляться срок действия патента

Требование раскрытия сущности ИЗ, ПМ, т.е. совокупности существенных признаков, необходимой для решения технической проблемы лишает преимуществ институт предварительных заявок?





ОПРОС ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, БИЗНЕС – СООБЩЕСТВА, ПАТЕНТОВЕДОВ И ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

Нормы законодательства РФ, предоставляющие такие же возможности, как институт предварительных заявок

1. Нормы п.3 ст.1374 и п.3 ст.1375 Кодекса гармонизированы с Договором PLT (можно подать заявку без формулы и с описанием ИЗ, ПМ, не соответствующим формальным требованиям)

2. Норма п.3 ст.1384 Кодекса – срок представления исправленных и недостающих материалов – 3 мес. с даты отправки запроса с возможностью продления срока ответа еще на 10 месяцев

3. Норма п.3 ст.1381 Кодекса – о «внутреннем» приоритете

Имеется ли альтернативное регулирование в российском праве?



ДЕЙСТВУЮЩЕЕ РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОДЕРЖИТ СОВОКУПНОСТЬ НОРМ, АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ИНСТИТУТУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК



Институт предварительных заявок

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ и ВЫВОДЫ

- Стали ясны вопросы, которые требуют детальной проработки перед принятием решения
- Российское законодательство предоставляет заявителям те же возможности, которые предоставляет институт предварительных заявок
- Вопрос о целесообразности введения альтернативного регулирования в виде института предварительных заявок остается открытым и может быть решен окончательно с участием бизнес-сообщества, если будет представлен на рассмотрение проект законодательного акта



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЗАЯВОК ОПРОС ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, БИЗНЕС – СООБЩЕСТВА,

Автоматизированный опрос физических лиц - 42 аргументированных ответа

Поддержка - 57,1 %

Письменный опрос юридических лиц - 49 аргументированных ответов

Поддержка - 75 %

- **24 Вопросы, сомнения, инициатива недостаточно проработана**
- **10 Инициатива явно не получила поддержку**



Институт лицензирования заявок

Преимущества, которые получает заявитель

Институт:

1. Способствует коммерциализации РИД
2. Повышает мотивацию авторов технических решений в связи с повышением вероятности выплаты вознаграждения
3. Сокращает сроки коммерциализации





ОПРОС ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, БИЗНЕС – СООБЩЕСТВА, патентоведов и патентных поверенных

Неблагоприятные последствия введения в законодательство РФ института лицензирования заявок

1. Возможность недобросовестных действий со стороны лицензиаров

2. Возрастает вероятность споров участников рынка ИС, в частности в случае отказа по заявке в выдаче патента

Для Роспатента:

-рост расходов ведомства, объемов работ у экспертов





ОПРОС ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, БИЗНЕС – СООБЩЕСТВА, патентоведов и патентных поверенных

Нормы законодательства РФ, предоставляющие такие же возможности,
как институт лицензирования заявок

1. Потребности участников рынка ИС, ради которых предлагается вводить институт лицензирования заявок, могут быть удовлетворены путем заключения опционных договоров

2. Имеется большой опыт подписания договоров о передаче права на получение патента, которые потом преобразуются в лицензионные договоры

3. Имеется большой опыт подписания договоров ноу-хау, которые потом преобразуются в лицензионные договоры

Вывод: Совокупность норм Кодекса позволяет подать урегулировать отношения будущих лицензиара и лицензиата без введения новых институтов



**ДЕЙСТВУЮЩЕЕ РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОДЕРЖИТ СОВОКУПНОСТЬ НОРМ, АЛЬТЕРНАТИВНУЮ
ИНСТИТУТУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК**



ОПРОС ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, БИЗНЕС – СООБЩЕСТВА, патентоведов и патентных поверенных

Вопросы, требующие ясности перед принятием окончательного решения по вопросу о целесообразности введения в законодательство РФ института лицензирования заявок

1. Неясно, что является предметом договора, т.к. объем прав на ИЗ, ПМ в процессе рассмотрения заявки меняется (до регистрации ИЗ, ПМ технические решения не являются ИС). Право на получение патента не может лицензироваться

2. Неясно, будет ли регистрироваться лицензия в Роспатенте

3. Использование лицензиатом РИД может нарушать права третьих лиц, т.к. экспертиза еще не проведена

4. В случае служебных РИД могут быть злоупотребления с лицензированием для выплаты вознаграждения

5. Как определять размер вознаграждения, если нет ясности с объемом прав

6. Надо урегулировать возврат платежей для случая отказа по заявке

7. Нужен порядок информирования третьих лиц о таких лицензиях





Институт лицензирования заявок

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ и ВЫВОДЫ

- Стали ясны вопросы, которые требуют дополнительной проработки
- Российское законодательство предоставляет заявителям те же возможности, которые предоставляет институт лицензирования заявок
- Вопрос о целесообразности введения альтернативного регулирования в виде института лицензирования заявок остается открытым и может быть решен окончательно с участием бизнес-сообщества



ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ НОРМ, УСТАНОВЛИВАЮЩИХ:

- ✓ порядок оплаты пошлины за регистрацию и выдачу патента (не удовлетворяет интересам хозяйствующих субъектов)
- ✓ порядок проведения ускоренного информационного поиска, ст.1386 Кодекса (дублирование)
- ✓ порядок внесения изменений в патент (устарел)
- ✓ порядок «беспшлинного патентования». (регулирование (ст.1366) себя не оправдало. Выдано без уплаты пошлины несколько десятков тысяч патентов, зарегистрировано всего несколько десятков договоров)

РОСПАТЕНТ НАПРАВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭТИ НОРМЫ И
НАПРАВИЛ ИХ НА СОГЛАСОВАНИЕ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!