

Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности»
(ФИПС)

ПРЕПРИНТ ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЧЕТА
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ¹

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОИСКА И ОЦЕНКИ
ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ И УЧЕТА
СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РОСПАТЕНТОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА НА
ИЗОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

6-ПО-2020

Алексеева, О. Л., Егорова, А. В., Горячева, Е. И., Крашенинникова, С. В.,
Паленова, О. А., Комарова, М. Ю., Сорокина, Е. В., Лысков, Н. Б., Сальников, М. Ю.

Москва 2020

¹ НИР выполнена в рамках утвержденного государственного задания № 168-00001-20-01 на 2020-2022 гг.

Аннотация

Объектом исследования являются опыт патентной кооперации при проведении экспертизы в разных юрисдикциях, новые положения Гражданского кодекса Российской Федерации, принятые федеральным законом от 31 июля 2020 года № 262-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 262-ФЗ), предусматривающие проведение предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретений, полезных моделей силами российских научных и образовательных организаций, аккредитованных в качестве организаций, которые могут проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей.

Результатами НИР являются проекты новых подзаконных нормативных актов и организационно-распорядительных документов, а также предложения по внесению изменений в действующие подзаконные нормативные акты и организационно-распорядительные документы Роспатента и ФИПС, обеспечивающие реализацию положений Федерального закона № 262-ФЗ, предусматривающего привлечение сторонних организаций для проведения предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности заявленного изобретения, полезной модели.

Список исполнителей

Алексеева О.Л. - начальник Центра мониторинга качества ФИПС, к.ю.н., OAlekseeva@rupto.ru

Егорова А.В. - заведующий отделом сопровождения государственных услуг, относящихся к объектам патентного права, ФИПС, av_egorova@rupto.ru

Горячева Е.И. - заместитель заведующего отделом сопровождения государственных услуг, относящихся к объектам патентного права, ФИПС, otd1817@rupto.ru

Крашенинникова С.В. - заместитель заведующего отделом сопровождения государственных услуг, относящихся к объектам патентного права, ФИПС, otd1615@rupto.ru

Паленова О.А. - главный государственный эксперт по интеллектуальной собственности отдела сопровождения государственных услуг, относящихся к объектам патентного права, ФИПС, otd1609@rupto.ru

Комарова М.Ю. - ведущий государственный эксперт по интеллектуальной собственности отдела сопровождения государственных услуг, относящихся к объектам патентного права, ФИПС, к.х.н., MKomarova@rupto.ru

Сорокина Е.В. - заместитель начальника Центра мониторинга качества – заведующий отделом по общим вопросам предоставления государственных услуг ФИПС, otd18ch@rupto.ru

Лысков Н.Б. - заведующий отделением химии, биотехнологии и медицины ФИПС, otd1463@rupto.ru

Сальников М.Ю. - заведующий отделением физики и прикладной механики ФИПС, salnikovmu@rupto.ru

Содержание

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	6
ВВЕДЕНИЕ.....	8
1. Применение международной патентной кооперации при рассмотрении заявок на изобретения в рамках международных договоров.....	11
1.1. Система РСТ	11
1.2. Система РРН	12
2. Обзор практики привлечения зарубежными патентными ведомствами сторонних организаций для проведения информационного поиска в отношении заявленного изобретения.....	14
2.1. Опыт Японского патентного ведомства.....	14
2.2. Система предварительного поиска и экспертизы заявок в Республике Корея	16
3. Анализ российского законодательства, предусматривающего привлечение сторонних организаций для проведения предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности заявленного изобретения, полезной модели	17
3.1. Исследование действующего российского законодательства, предусматривающего учет при проведении экспертизы по существу результатов предшествующих информационного поиска и оценки патентоспособности изобретения, полезной модели.....	17
3.2.1. Предпосылки принятия Федерального закона № 262-ФЗ	18
3.2.2. Анализ положений Федерального закона № 262-ФЗ.....	19
3.2.3. Реализация положений закона в подзаконных нормативных правовых актах	23
3.2.3.1. Перечень подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для реализации положений закона	24
3.2.3.2. Характеристика подзаконных нормативных актов, необходимых для реализации положений законопроекта	25
4. Реализация положений закона в организационно-распорядительных документах Роспатента и ФИПС	26
4.1. Перечень организационно-распорядительных документов, необходимых для реализации положений закона	26
4.2. Характеристика организационно-распорядительных документов, необходимых для реализации положений законопроекта.....	27
5. Вопросы, относящиеся к обеспечению реализации процедуры предварительного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретений, полезных моделей.....	27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	36

Перечень сокращений и обозначений

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

ВОИС	- Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВПП	- Ведомство первой подачи заявки
ВВП	- Ведомство второй подачи заявки
ВРЭ	- Ведомство ранней экспертизы
ВПЭ	- Ведомство поздней экспертизы
Договор РСТ	- Договор о патентной кооперации
Инструкция к РСТ	- Инструкция к Договору о патентной кооперации
Кодекс	- Гражданский кодекс Российской Федерации
МПК	- международная патентная классификация
НИР	- научно-исследовательская работа
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 географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство 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
Роспатент	- Федеральная служба по интеллектуальной собственности
СПК	- Совместная патентная классификация
Федеральный закон № 262-ФЗ	- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»

ФИПС	- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности»
ЦПТИ	- Центр поддержки технологий и инноваций
IMPIIT	- учебный центр в Патентном ведомстве Японии
IPCC	- Центр кооперации промышленной собственности
GPPH	- система глобального ускоренного патентного делопроизводства
KIPO	- Korean Intellectual Property Office (Корейское ведомство по интеллектуальной собственности)
KIPA	- Корейская ассоциация по развитию изобретательства
PCT	- Система подачи международных заявок в соответствии с Договором о патентной кооперации
PIPC	- Центр поддержки патентной информации (Корея)
RO/RU	- Роспатент как получающее ведомство
PPH	- Patent Prosecution Highway
MOTTAINAI	- японский термин, означающий «сожаление о затратах, когда действительная ценность объекта или ресурса должным образом не используется»
USPTO	- Патентное ведомство США
JPO	- Патентное ведомство Японии
PatSearch, RUPAT, DWPI, GlobalPat	- национальные и международные поисковые системы

Введение

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 262-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» внесены изменения в Кодекс, предусматривающие введение новой процедуры проведения по инициативе заявителя предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в отношении заявленного изобретения и полезной модели российскими научными и образовательными организациями, аккредитованными Роспатентом в качестве организаций, которые могут проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей. Указанным законом предусмотрен учет полученных результатов предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности при рассмотрении заявок на выдачу патента на изобретение и заявок на выдачу патента на полезную модель в Роспатенте. Изменения, касающиеся введения упомянутой процедуры, вступают в силу с 1 августа 2021 года.

Федеральный закон № 262-ФЗ в части, касающейся проведения предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности патентуемых изобретений, полезных моделей силами организаций, не уполномоченных принимать решение о выдаче национального патента, но обладающих кадровым потенциалом, способным выполнять работу по поиску и экспертизе, базируется на принципе использования результатов работы двух структур, способных выполнять однотипную работу по проведению поиска и экспертизы. При этом одна (первая) организация выполняет предварительную работу - поиск и экспертизу патентоспособности, результаты которой впоследствии принимаются во внимание второй организацией (патентным ведомством), принимающей решение по результатам своего поиска и своей экспертизы.

Этот принцип в международной практике принято называть международной патентной кооперацией (или международным разделением работ). Патентная кооперация выражает современные мировые тенденции развития сферы предоставления правовой охраны изобретениям, которые связаны с использованием патентными ведомствами при проведении оценки новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости изобретений результатов поиска и

экспертизы, проведенных квалифицированными специалистами других патентных ведомств или специализированных организаций.

В международной практике возможность учета результатов предшествующего информационного поиска и оценки патентоспособности, проведенного одним ведомством, в работе другого ведомства, принимающего решение о выдаче патента, впервые была предусмотрена в Договоре РСТ и Инструкции к РСТ. Аналогичный принцип реализуется в двусторонних и многосторонних соглашениях между патентными ведомствами в рамках программ ускоренного патентного делопроизводства (Patent Prosecution Highway - Программы РРН).

Практика учета результатов предшествующего поиска и экспертизы применяется и на национальном уровне, например, в патентных ведомствах Японии, Республики Корея. Оба патентных ведомства стали ее применять в целях сокращения сроков рассмотрения заявок.

В настоящее время признается, что использование результатов предшествующего поиска и предварительной оценки патентоспособности, выполненных другими патентными ведомствами или специалистами сторонних привлеченных организаций, позволяет ведомствам сократить трудозатраты, связанные с рассмотрением заявок и, как следствие, сроки экспертизы таких заявок. Кроме того, в определенной степени поиск, проведенный двумя специалистами, повышает надежность выдаваемого патента.

Реализация положений Федерального закона № 262-ФЗ невозможна без принятия предусмотренных этим законом подзаконных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок аккредитации российской научной или образовательной организации в качестве организации, которая может проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей, требования к аккредитуемым российским научным и образовательным организациям, а также основания и порядок прекращения произведенной аккредитации, порядок проведения предварительного информационного поиска, информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретений и полезных моделей, публикации отчетов о предварительном информационном поиске и информационном поиске, представления отчета о предварительном

информационном поиске, отчета об информационном поиске и заключения по результатам предварительной оценки патентоспособности заявителю.

В связи с введением новой процедуры предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретения и полезной модели помимо разработки указанных нормативных правовых актов необходимо также внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Роспатентом государственных услуг по государственной регистрации изобретения и полезной модели и выдаче патента на изобретение, полезную модель, его дубликата, государственной услуги по ознакомлению с документами заявки на изобретение, полезную модель, а также разработать новые организационно-распорядительные документы Роспатента и ФИПС и внести изменения в действующие организационно-распорядительные документы.

Актуальность проведения НИР обусловлена необходимостью проработки вопросов, связанных с обеспечением реализации положений Федерального закона № 262-ФЗ, касающихся введения новой процедуры предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретения и полезной модели, и подготовки проектов подзаконных нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов Роспатента и ФИПС, а также предложений по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты и организационно-распорядительные документы Роспатента.

Новизна темы НИР состоит в предмете исследования, включающем практику применения патентной кооперации в разных юрисдикциях и положений Федерального закона № 262-ФЗ, устанавливающих введение новой процедуры проведения предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в отношении заявленного изобретения и полезной модели. Ранее подобное исследование в ФИПС и иных научно-исследовательских организациях не проводилось.

1. Применение международной патентной кооперации при рассмотрении заявок на изобретения в рамках международных договоров

Использование результатов предварительного поиска и предварительной оценки патентоспособности, проведенных международным поисковым органом в рамках Договора РСТ, осуществляется национальными патентными ведомствами стран-участниц этого договора, в том числе такими крупнейшими патентными ведомствами как США, Японии, Республики Корея, странами Европейского союза и т.д. Кроме того, результаты предварительного поиска и предварительной оценки патентоспособности, проведенных другим патентным ведомством, используются при осуществлении экспертизы, странами – участницами программы РРН.

1.1. Система РСТ

Международная патентная кооперация или система РСТ зародилась под эгидой ВОИС в целях упрощения и удешевления процедур зарубежного патентования. Заявители, применяющие процедуры системы РСТ при зарубежном патентовании, получают значительные преимущества по сравнению с другими заявителями, патентующими свои разработки в тех же странах по традиционной процедуре зарубежного патентования, предусмотренной Парижской конвенцией по охране промышленной собственности.

Суть процедур прохождения международной заявки с момента ее подачи и до принятия решения об охраноспособности заявленного изобретения состоит в том, что они разделены на две фазы: международную и национальную.

На международной фазе по каждой заявке в обязательном порядке проводится международный патентный поиск, осуществляется ее публикация и по желанию заявителя может быть проведена международная предварительная экспертиза по правилам, установленным Инструкцией к РСТ.

На национальной фазе в каждом государстве, на территории которого заявитель заинтересован в охране своего изобретения, заявка рассматривается в соответствии с нормами национального патентного законодательства данного государства. В одних странах проводится полноценная проверочная экспертиза по существу, включающая полноценный информационный поиск на мировую новизну (Россия, США, Япония и др.). В других, преимущественно слабо развитых и

некоторых развивающихся странах, решение о соответствии заявленного изобретения установленным критериям охраноспособности и выдача охранного документа может осуществляться по явочной процедуре.

РСТ дает возможность получить патентную охрану за пределами отдельно взятого государства наиболее удобным, рентабельным и эффективным способом, поскольку заявителю для одновременного испрашивания патентной охраны своего изобретения в государствах - участниках РСТ достаточно подать одну «международную» заявку по процедуре РСТ в одно патентное ведомство («получающее ведомство») на одном языке. Для заявок, подаваемых по процедуре РСТ, выработаны единообразные формальные требования к оформлению материалов заявки.

Преимущество системы РСТ, связанное с проведением международного поиска, состоит в том, что проведение международного поиска является обязательным в отношении поданной международной заявки, и осуществляется на международной фазе рассмотрения заявки. При рассмотрении заявки на национальной фазе эксперту национального патентного ведомства доступны результаты проведенного международного информационного поиска, результаты оценки патентоспособности изобретения либо международной предварительной экспертизы (если она проводилась). Такие материалы, как правило, облегчают работу эксперта по рассмотрению заявки, позволяют более детально и объективно рассмотреть заявленное решение и дополнительный поиск информации из уровня техники проводить только в случае необходимости, например, если при переводе на национальную фазу заявителем скорректированы притязания.

По сути, двухэтапная система предоставления правовой охраны изобретениям позволяет повысить надежность выдаваемых патентов за счет разделения труда экспертов, которые проводят информационный поиск на международной фазе рассмотрения заявки, и экспертов, которые собственно принимают решение о предоставлении правовой охраны заявленному изобретению, поскольку выдача патента на изобретение осуществляется на национальной фазе.

1.2. Система РРН

Программа РРН основана на международном разделении труда между экспертами патентных ведомств разных стран, участвующих в этой программе, в

случае рассмотрения ими одной и той же заявки, поданной в патентное ведомство каждой из этих стран в рамках зарубежного патентования. Главная особенность программы РРН - это предусмотренная программой возможность использования сведений о результатах экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение, проведенной экспертами патентного ведомства первой подачи заявки (ВПП) или того ведомства, которое уже провело экспертизу по существу данной заявки (так называемое ведомство ранней экспертизы - ВРЭ), при рассмотрении аналогичной заявки на изобретение экспертами патентного ведомства второй подачи заявки (ВВП) или ведомства, которое проводит экспертизу позже, т.н. ведомство поздней экспертизы (ВПЭ). Одним из преимуществ этой программы для заявителей стало установление предельного срока на рассмотрение заявки по существу – шесть месяцев с даты удовлетворения ходатайства о проведении экспертизы по существу.

Система РРН включает следующие основополагающие процедуры. Заявление об ускоренной экспертизе заявки на изобретение, поданной в рамках процедуры зарубежного патентования, установленной Парижской конвенцией, или по процедуре РСТ в одно или несколько зарубежных патентных ведомств, может быть подано заявителем в любое из этих ведомств, если оно участвует в программе РРН, и если по национальной (международной) заявке в ведомстве первой или более ранней подачи получен положительный результат экспертизы.

Можно сказать, что участие в программе РРН обеспечивает повышение качества экспертизы с получением более надежных патентов в каждой стране-участнице за счет синергетического эффекта от использования результата работы предыдущего эксперта последующим экспертом, причем РРН гарантирует значительно более высокое качество экспертизы, чем может обеспечить одно национальное ведомство. Также следует отметить тот факт, что стандартизация требований к оформлению материалов заявки, необходимых для участия в программе РРН, позволяет сократить расходы на патентование.

Популярность программы РРН, в основе которой лежит международное разделение труда, обусловлена такими ее преимуществами перед системой РСТ, как:

- значительное сокращение времени рассмотрения заявки в зарубежных ведомствах за счет снижения трудозатрат на информационный поиск и экспертизу;
- значительное сокращение времени на получение патента на изобретение в зарубежных странах;

- сокращение расходов заявителя на патентование изобретения в зарубежных странах;
- сокращение для ВВП/ВПЭ количества запросов экспертизы, подготовка ответов на которые требует затрат;
- значительно более высокое качество экспертизы, чем может обеспечить одно национальное ведомство и, следовательно, надежность выдаваемых патентов;
- увеличение объемов рассматриваемых международных заявок.

2. Обзор практики привлечения зарубежными патентными ведомствами сторонних организаций для проведения информационного поиска в отношении заявленного изобретения

В целях исследования зарубежного опыта учета результатов предшествующего информационного поиска и предшествующей оценки патентоспособности изобретения в практике регистрации изобретений патентными ведомствами при выполнении НИР был рассмотрен опыт привлечения сторонних организаций для проведения информационного поиска в отношении заявленного изобретения патентными ведомствами Японии и Республики Корея - наиболее продвинутыми в этом направлении ведомствами.

2.1. Опыт Японского патентного ведомства

Предпосылки и подготовка запуска системы проведения поиска по заявкам на изобретение сторонними организациями были связаны с тем, что в 1980-е годы в Японии резко увеличилось количество подаваемых в патентное ведомство заявок. В связи с возникшей проблемой значительного увеличения количества заявок и соответственно увеличения длительности их рассмотрения Патентным ведомством Японии была поставлена цель снизить срок направления первого документа экспертизы по заявке до 11 месяцев и, таким образом, ликвидировать дисбаланс между количеством поданных заявок и рассмотренных первичных заявок. Для решения поставленной задачи было отведено 10 лет.

Поскольку решить поставленную задачу простым увеличением количества патентных экспертов не было возможности в связи с тем, что количество государственных служащих, к которым относятся и патентные эксперты, ограничено законодательством, было выбрано два направления ее решения.

В качестве первого направления было принято решение о наборе необходимого количества экспертов-«срочников», в качестве второго направления - привлечение сторонних организаций к проведению информационного поиска (аутсорсинг), тем самым уменьшение нагрузки эксперта, рассматривающего заявку и ускорение прохождения экспертизы заявки и принятия по ней решения. В качестве экспертов-«срочников» выступали специалисты в различных областях техники – технологи, патентоведы, научные специалисты, которые предварительно проходили обучение по темам экспертизы заявок.

Для реализации второго направления решения поставленной задачи в 1985 году было принято решение начать пилотную программу по направлению поисков на аутсорсинг. Для этих целей была создана публичная организация – Центр кооперации промышленной собственности (IPCC).

Требования для поисковых организаций закреплены в статье 36 Патентного закона Японии. Для работы в качестве эксперта-поисковика в поисковой организации является обязательным прохождение специальной программы обучения. Поисковые организации могут проводить поиски как по запросу Патентного ведомства Японии, так и по запросу непосредственно заявителя, подавшего заявку в это ведомство. По результатам проведенного поиска поисковой организацией составляется отчет о «предварительном поиске».

Необходимо отметить, что статус поиска, проведенного поисковой организацией, является предварительным. В зависимости от результатов поиска эксперт патентного ведомства может провести дополнительный поиск, на основании которого будет проведена экспертиза по существу, поскольку ответственность за результаты информационного поиска несет эксперт патентного ведомства.

Рассмотрение заявки не одним экспертом позволяет более детально и всесторонне рассмотреть заявленное решение, так сказать, взглянуть на него с нескольких сторон, поскольку подробное изучение сущности решения осуществляется несколькими техническими специалистами, что в итоге способствует повышению качества выдаваемого патента. Также привлечение к проведению поиска второго специалиста позволяет разгрузить эксперта ведомства, тем самым увеличив количество заявок, которые он может рассмотреть.

2.2. Система предварительного поиска и экспертизы заявок в Республике Корея

Как и у остальных ведущих стран мира, в Республике Корея в отношении объектов патентного права, в частности изобретений, проводится двухступенчатая экспертиза, включающая формальную экспертизу и экспертизу по существу.

Содержание экспертизы по существу предусматривает оценку патентоспособности, основанную на исследовании предшествующего уровня техники. Соответственно, результаты информационного поиска, проведенного на предмет известности из уровня техники изобретения, раскрытого в материалах рассматриваемой заявки, влияют на возможность принятия либо решения о выдаче патента на указанное изобретение, либо решения об отказе в выдаче патента.

Работа по рассмотрению заявок на изобретения, в том числе работа по проведению информационного поиска, тесно связана с квалификацией персонала, который ее выполняет. С учетом этого в пункте 1 статьи 58 Закона о патентах Республики Корея закреплено положение о возможности сотрудничества КИРО со специализированным учреждением, которое может проводить информационный поиск и определение рубрик классификации. Оценка соответствия условиям патентоспособности находится в ведении эксперта КИРО.

Введение института предварительного поиска и рассмотрения заявок позволило повысить количество и качество рассматриваемых заявок.

Эксперты КИРО при возможности учитывают результаты поиска, полученные специализированными организациями, при принятии решения о выдаче патента или при принятии решения об отказе в выдаче патента на изобретения.

В КИРО предусмотрена возможность проведения ускоренной экспертизы. В этом случае заявителю после подачи запроса на проведение ускоренной экспертизы, необходимо самостоятельно подать запрос в аккредитованную организацию для проведения поиска.

3. Анализ российского законодательства, предусматривающего привлечение сторонних организаций для проведения предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности заявленного изобретения, полезной модели

3.1. Исследование действующего российского законодательства, предусматривающего учет при проведении экспертизы по существу результатов предшествующих информационного поиска и оценки патентоспособности изобретения, полезной модели

В данном подразделе изложены результаты исследования российского законодательства, предусматривающего учет при проведении экспертизы по существу результатов предшествующих информационного поиска и оценки патентоспособности изобретения, полезной модели, которое будет действовать до вступления в силу Федерального закона № 262-ФЗ.

Российское регулирование рассмотрения национальных заявок, поданных по национальной процедуре, принципиально отличается от рассмотренных выше международных и зарубежных практик. Отличие состоит в том, что и информационный поиск для определения уровня техники, с учетом которого осуществляется проверка патентоспособности заявленного изобретения, проводимый по ходатайству третьего лица или заявителя до начала экспертизы по существу, и поиск, проводимый на стадии экспертизы по существу (если в нем есть необходимость), Кодексом отнесены к компетенции одной и той же организации. Этой организацией является федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент).

При рассмотрении иностранных и международных заявок на изобретения (полезные модели), поданных в рамках программ РРН, РРН-РСТ и аналогичных других программ, эксперты ФИПС Роспатента принимают во внимание документы, предусмотренные соответствующими международными соглашениями. Как отмечено выше, разделение труда в рамках программы РРН и ее аналогов позволяет существенно сократить сроки выдачи патентов, и повышает надежность выдаваемого патента.

3.2 Исследование нового российского законодательства, предусматривающего учет при проведении экспертизы по существу результатов предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности изобретения, полезной модели

3.2.1 Предпосылки принятия Федерального закона № 262-ФЗ

Приведенный выше обзор современных тенденций развития процедур патентования изобретений позволяет сделать вывод о том, что развитие нацелено, в первую очередь, на сокращение сроков патентования и повышение качества (надежности) выдаваемого охранного документа. Очевидно, что достижение таких целей направлено на удовлетворение потребностей участников гражданского оборота в сфере интеллектуальной собственности в условиях сокращения жизненных циклов объектов техники и, как следствие, обострения конкурентной борьбы на мировом рынке инноваций. Тенденции развития процедур нацелены также на снижение трудозатрат экспертов, связанных с исследованием технической сущности патентуемого объекта, проведением информационного поиска и оценки его патентоспособности. Снижение трудозатрат ведет к увеличению объемов рассматриваемых заявок патентными ведомствами.

В совокупности намеченные цели призваны повысить привлекательность систем патентования в глазах бизнес-сообщества в современных экономических условиях.

Для достижения обозначенных целей все шире применяется давно используемая в международном патентном праве кооперация, т.е. такая организация процесса рассмотрения заявки на разных этапах процедуры патентования изобретения в разных странах экспертами разных структур (ведомств), при которой определенное количество экспертов совместно участвуют в различных взаимосвязанных процессах патентования. Техническим инструментарием, позволяющим в современном мире организовать эффективную кооперацию, является цифровизация процедур патентования.

Основополагающим принципом современной патентной кооперации является использование экспертами патентного ведомства в своей работе результатов предварительных информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности, выполненных специалистами сторонней организации (ведомства). Практика учета результатов предшествующего поиска и экспертизы

применяется не только на международном, но и на национальном уровне (патентные ведомства Японии, Республики Корея). Оба патентных ведомства стали ее применять в целях сокращения сроков рассмотрения заявок.

Кооперация экспертов патентных ведомств различных стран положена в основу изменений, внесенных в Кодекс Федеральным законом № 262-ФЗ. Однако в отличие от подходов, примененных в указанных выше странах, в России предложено предусмотреть возможность проведения информационного поиска по заявкам на изобретения и полезные модели специалистами в конкретных областях техники, которые, как правило, осуществляют свою научную деятельность в научных и образовательных организациях до проведения экспертизы по такой заявке. Использование результатов информационного поиска, проведенного специалистом научной или образовательной организации, эксперту по заявке позволит кооперировать усилия нескольких специалистов для всестороннего изучения предмета охраны и принятия более обоснованного решения, что в итоге позволит ускорить процесс патентования изобретений и полезных моделей и повысить качество выдаваемых патентов.

Изменения, касающиеся введения упомянутой процедуры, вступают в силу с 1 августа 2021 года.

3.2.2 Анализ положений Федерального закона № 262-ФЗ

Федеральным законом № 262-ФЗ вводится новая процедура по проведению предварительного информационного поиска и предварительной оценке патентоспособности изобретения, полезной модели. Основопологающей идеей федерального закона № 262-ФЗ является привлечение высококвалифицированных научных кадров, обладающих компетенциями в определенных областях науки и техники, к проведению предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности патентуемых в Роспатенте изобретений и полезных моделей.

Необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов к определению уровня техники, в сравнении с которым оценивается изобретательский вклад новой технической разработки и ее соответствие условиям патентоспособности, продиктована созданием новых, технически сложных

инновационных разработок и прогрессирующим ростом объема научной и технической информации, составляющих современный уровень техники.

В условиях новых вызовов патентным ведомствам становится все сложнее обеспечить сокращение сроков проведения экспертизы по существу, должное качество процедур предоставления правовой охраны объектам патентного права, а также качество и надежность выдаваемых охранных документов. Использование результатов предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности, проведенных специалистами другой структуры, при экспертизе новизны и изобретательского уровня, проводимой ведомством, позволяет решать задачи, стоящие перед ведомствами, в том числе главную задачу в сфере патентной охраны творческих технических решений - выдачу надежного (качественного) патента, удостоверяющего исключительное право правообладателя. Владение надежным патентом исключает риски правообладателя, связанные с коммерциализацией запатентованного технического решения и введением в гражданский оборот инновационного продукта, в котором такое техническое решение использовано.

В целях реализации новой процедуры Федеральным законом № 262-ФЗ предусмотрено право заявителя запросить в аккредитованной научной или образовательной организации проведение по заявке на изобретение или полезную модель предварительного информационного поиска в отношении заявленных изобретения или полезной модели и предварительной оценки их патентоспособности (пункт 4 статьи 1384, пункт 1 статьи 1390 Кодекса). Заявитель должен уведомить Роспатент о запросе проведения предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретения, полезной модели в научной или образовательной организации. При этом проведение предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретения, полезной модели отнесено к компетенции аккредитованных российских научных и образовательных организаций.

Получение заявителем услуги по проведению предварительного информационного поиска и предварительной оценке патентоспособности заявленного технического решения, предоставляемой аккредитованными российскими научными и образовательными организациями, не является обязательным для целей получения патента на изобретение или полезную модель в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Такая услуга будет предоставляться заявителям при их добровольном волеизъявлении на условиях, определенных договором между заявителем и указанной организацией.

Введение процедуры по проведению предварительного информационного поиска и предварительной оценке патентоспособности изобретения, полезной модели направлено на обеспечение возможности заявителям до проведения экспертизы заявки на изобретение по существу, по результатам которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче патента на изобретение (пункт 1 статьи 1387 Кодекса), осуществить предварительную оценку патентоспособности своих разработок высококвалифицированными научными сотрудниками научных или образовательных организаций, обладающими компетенциями в областях науки и техники, к которым относятся заявленные изобретения, а также подтвердившими наличие навыков проведения информационного поиска и оценки патентоспособности технических решений путем сдачи соответствующего экзамена в Роспатенте. Заявители, получившие результаты предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в отношении своих разработок, особенно высокотехнологичных, смогут принять более взвешенное решение о целесообразности их патентования, в том числе за рубежом.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 1246 Кодекса в редакции Федерального закона № 262-ФЗ полномочием осуществлять аккредитацию российских научных и образовательных организаций в качестве организации, которая может проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей, наделен федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» функции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности возложены на Федеральную службу по интеллектуальной собственности. При этом обязанность установить порядок аккредитации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности российских научных и образовательных организаций, осуществляющих предварительный информационный поиск и предварительную

оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей, требования к аккредитуемым российским научным и образовательным организациям, а также основания и порядок прекращения произведенной аккредитации возложена на Правительство Российской Федерации.

Новая процедура проведения предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретения, полезной модели применима на ранней стадии рассмотрения заявки – до начала проведения экспертизы заявки по существу в соответствии со статьями 1386 и 1390 Кодекса, и предусматривает учет результатов предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности, подготовленных специалистом аккредитованной научной или образовательной организации, на последующем этапе экспертизы заявки по существу в случае их поступления в Роспатент до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.

Федеральным законом № 262-ФЗ также внесены изменения в порядок представления заявителем изменений в документы заявки по собственной инициативе (пункт 1 статьи 1378 Кодекса). С учетом введения новой процедуры по проведению предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности, заявителю предоставлена дополнительная возможность представления измененной формулы изобретения, полезной модели и внесения соответствующих изменений в описание изобретения, полезной модели после получения результатов предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретения, полезной модели, содержащихся в отчете о предварительном информационном поиске и в заключении по результатам предварительной оценки патентоспособности, проведенных научной или образовательной организацией.

Федеральным законом № 262-ФЗ также предусмотрено утверждение федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, порядка проведения предварительного информационного поиска, информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в соответствии с пунктом 6 статьи 1384 Кодекса, пунктом 2 статьи 1386 Кодекса и пунктом 1 статьи 1390 Кодекса, публикации отчетов о предварительном информационном поиске и об

информационном поиске, представления отчетов об информационном поиске и заключения по результатам предварительной оценки патентоспособности заявителю (пункт 5 статьи 1386 Кодекса).

Федеральный закон № 262-ФЗ устанавливает также право любого лица после публикации Роспатентом сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель ознакомиться с отчетом о предварительном информационном поиске и заключением по результатам предварительной оценки патентоспособности изобретения, полезной модели.

Введение новой процедуры по проведению предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности заявленного изобретения, полезной модели позволит расширить круг специалистов, владеющих практическими навыками проведения информационного поиска и оценки патентоспособности, анализа патентной и иной документации в специализированных областях науки и техники, предоставит эксперту Роспатента возможность уменьшить объем подготовительной работы и лучше понять сущность заявленного технического решения, а также повысить качество и надежность патента за счет привлечения отраслевых специалистов для определения уровня техники и оценки патентоспособности технического решения до начала проведения экспертизы заявки по существу.

3.2.3 Реализация положений закона в подзаконных нормативных правовых актах

В результате анализа положений Федерального закона № 262-ФЗ был определен перечень нормативных правовых актов, которые необходимо разработать в целях реализации новой процедуры проведения предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности заявленного изобретения, полезной модели. Дополнительно был проведен анализ действующих нормативных правовых актов, в которые необходимо внести изменения. Перечень подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для реализации положений Федерального закона № 262-ФЗ, согласован с Министерством экономического развития Российской Федерации.

3.2.3.1 Перечень подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для реализации положений закона

В ходе выполнения НИР были разработаны и согласованы с Роспатентом следующие подзаконные нормативные акты, необходимые для реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 года № 262-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»:

- проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка аккредитации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности российских научных или образовательных организаций, осуществляющих предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей, и требования к ним, а также основания и порядок прекращения такой аккредитации»;

- проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941»;

- проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности»;

- проект приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, Порядок и сроки информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, Порядок и условия проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316»;

- проект приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701»;

- проект приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № 614 «Об утверждении Порядка ознакомления с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдачи копий таких документов, формы ходатайства об ознакомлении с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче копий таких документов»;

- проект приказа Минэкономразвития России «Об утверждении Порядка проведения предварительного информационного поиска, информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности, публикации отчетов об информационном поиске, представления отчетов об информационном поиске и заключения по результатам предварительной оценки патентоспособности»;

- проект приказа Роспатента «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утвержденный приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от№.....»;

- проект приказа Роспатента «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденный приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от.....№ ...».

3.2.3.2 Характеристика подзаконных нормативных актов, необходимых для реализации положений законопроекта

В данном подразделе приведена характеристика подзаконных нормативных актов, указанных в подпункте 3.2.2.1 отчета о НИР. Характеристика включает в себя

основание для разработки нормативного акта, краткое описание положений нормативного акта.

4. Реализация положений закона в организационно-распорядительных документах Роспатента и ФИПС

В результате анализа положений Федерального закона № 262-ФЗ, а также проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях реализации новой процедуры проведения предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности заявленного изобретения, полезной модели был определен перечень организационно-распорядительных документов Роспатента и ФИПС, которые необходимо разработать. Дополнительно был проведен анализ действующих организационно-распорядительных документов Роспатента и ФИПС, в которые необходимо внести изменения.

4.1. Перечень организационно-распорядительных документов, необходимых для реализации положений закона

В ходе выполнения НИР разработаны следующие организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации положений Федерального закона № 262-ФЗ:

- проект Порядка рассмотрения заявления об аккредитации организаций, которые могут проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей;
- проект Порядка ведения Реестра научных и образовательных организаций, аккредитованных в качестве организаций, которые могут проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей;
- проект Порядка прекращения аккредитации научных и образовательных организаций, уполномоченных на проведение предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретения, полезной модели;
- проект приказа директора ФИПС «Об утверждении типовых текстов для подготовки исходящей корреспонденции при рассмотрении заявления об аккредитации научной организации»;

- проект Технологии передачи на публикацию отчета об информационном поиске и отчета о предварительном информационном поиске по заявке на выдачу патента на изобретение;

- проект приказа директора ФИПС об изменениях Порядка квалифицирования корреспонденции по заявкам на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, учета сроков проведения экспертизы и рассмотрения корреспонденции.

4.2. Характеристика организационно-распорядительных документов, необходимых для реализации положений законопроекта

В данном подразделе приведена характеристика организационно-распорядительных документов, необходимых для реализации положений законопроекта и указанных в подпункте 4.1 отчета о НИР. Характеристика включает перечисление вопросов, на регламентацию которых направлен разработанный документ, а также краткое описание действий подразделений при выполнении той или иной работы.

5. Вопросы, относящиеся к обеспечению реализации процедуры предварительного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретений, полезных моделей

В целях обеспечения реализации процедуры предварительного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретений, полезных моделей в рамках НИР разработан проект Плана мероприятий («Дорожная карта») Федеральной службы по интеллектуальной собственности по реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 года № 262-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – «Дорожная карта»).

Основополагающим шагом является принятие пакета нормативных правовых актов, которые послужат основой для проработки уже конкретных технологических решений и проведения комплекса мероприятий по доработке информационных систем делопроизводства, включая создание на сайте Роспатента раздела «Реестр научных и образовательных организаций, аккредитованных в качестве организаций, которые могут проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей».

В соответствии с разработанными Требованиями к российским научным и образовательным организациям, аккредитуемым в качестве организаций, которые могут проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей, научные сотрудники, которые могут претендовать на проведение предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности изобретения, полезной модели, должны сдать экзамен, подтверждающий наличие у них навыков в проведении информационного поиска и оценки патентоспособности изобретения, полезной модели по конкретным индексам МПК или СПК. В этой связи необходима разработка и утверждение программы экзамена с привлечением специалистов отраслевых экспертных отделов в части проведения поисков по конкретным областям техники для отражения особенностей в части составления поискового запроса и использования наиболее репрезентативных баз данных.

Представляется, что для того чтобы запустить процесс аутсорсинга, необходимо определить круг научных и образовательных организаций, которые являются потенциальными претендентами на проведение предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности изобретения, полезной модели. В этой связи интерес представляют научные организации и организации высшего образования, на базе которых создаются ЦПТИ. Деятельность ЦПТИ осуществляется с использованием кадровых, материально-технических и других возможностей этих организаций.

ЦПТИ принимает на себя ряд обязательств по оказанию минимума бесплатных услуг. Он также может оказывать и платные услуги. Перечень прав и обязанностей ЦПТИ, список платных и бесплатных услуг, а также перечень баз данных, к которым ЦПТИ получает доступ, регламентируется договором, заключаемым между ФИПС и организацией, на базе которой создается ЦПТИ.

На сайте ФИПС отражена информация о видах услуг, оказываемых пользователям в ЦПТИ как на бесплатной основе, так и на платной основе.

Среди базовых требований, предъявляемых к организации, создающей ЦПТИ, есть требование к наличию не менее двух специалистов в штате, имеющих опыт работы в области интеллектуальной собственности и инноваций, обладающих достаточной квалификацией для оказания перечня услуг, регламентированного договором, включая проведение патентных исследований, в том числе исследований

технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности на основе патентной и другой информации. Исходя из этого можно предположить, что такие работники обладают навыками патентоведов и, скорее всего, прошли подготовку по программе «Патентовед».

С учетом вышеизложенного представляется, что научные организации и организации высшего образования, на базе которых созданы ЦПТИ, могут быть потенциальными претендентами на проведение предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности изобретения, полезной модели. По данным сайта ФИПС в перечень организаций, обладающих компетенцией в области проведения информационного поиска и оценки патентоспособности изобретения, полезной модели, могут войти 84 организации. Однако точно определить возможность вхождения организации в указанный перечень можно только после того, как ее профиль(-и) деятельности будет(-ут) привязан(-ы) к конкретным индексам МПК или СПК. Кроме того, в рамках организации процесса аутсорсинга необходимо проработать вопрос о внесении в договоры, заключаемые между ФИПС и организациями, положений о проведении предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности изобретений, полезных моделей.

Также для определения приоритетного круга научных организаций, обладающих компетенцией в области проведения информационного поиска и оценки патентоспособности изобретения, полезной модели, будет проведен опрос отраслевых экспертных отделов.

Таким образом, с учетом информации в отношении организаций, на базе которых созданы ЦПТИ, и информации отраслевых экспертных отделов будет сформирован перечень приоритетного круга научных организаций и организаций высшего образования, которые могут быть в первую очередь привлечены к аутсорсингу процесса проведения информационного поиска и оценке патентоспособности изобретений, полезных моделей.

Для обеспечения реализации процедуры предварительного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретений, полезных моделей немаловажным фактором является информационная составляющая. «Дорожной картой» предусмотрено проведение комплекса мероприятий по информированию заинтересованных лиц о введении процедуры предварительного информационного

поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретений и полезных моделей. Комплекс включает в себя подготовку и размещение на сайтах Роспатента и ФИПС, а также в местах, доступных заявителям, информационного сообщения по вопросам, касающимся проведения предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретений и полезных моделей, а также информационного сообщения для научных и образовательных организаций, содержащего приглашение о подаче заявления на аккредитацию в качестве организаций, которые могут проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей, а также требования к таким организациям.

«Дорожной картой» также предусмотрено проведение тематической встречи с заинтересованными лицами по обсуждению и разъяснению положений Федерального закона № 262-ФЗ, а также занятий для работников ФИПС по вопросам применения положений Федерального закона № 262-ФЗ.

Заключение

Данная научно-исследовательская работа посвящена исследованию вопросов правового обеспечения реализации новой процедуры проведения по инициативе заявителя предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в отношении заявленного изобретения и полезной модели российскими научными и образовательными организациями, аккредитованными Роспатентом в качестве организаций, которые могут проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей, установленной Федеральным законом № 262-ФЗ.

В процессе выполнения научно-исследовательской работы проведен анализ современной международной и зарубежной практики патентной кооперации (разделения труда экспертов), осуществляемой с целью сокращения сроков рассмотрения заявок на изобретения. В том числе в целях оценки возможности применения зарубежного опыта в российской практике был осуществлен анализ практики привлечения патентными ведомствами Японии и Южной Кореи сторонних организаций для проведения информационного поиска в отношении заявленного изобретения, а также анализ применения международной кооперации при рассмотрении заявок на изобретения в рамках международных договоров. Показаны тенденции развития патентной кооперации, касающиеся проведения предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в отношении заявленного изобретения.

Осуществлен анализ российской практики, базирующейся на нормах действующего законодательства, которые прекратят свое действие после вступления в силу Федерального закона № 262-ФЗ с 1 августа 2021 года, показаны ее недостатки.

Осуществлен анализ положений Федерального закона № 262-ФЗ, определен перечень подзаконных нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов Роспатента, которые необходимо разработать, а также перечень действующих нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов Роспатента, регулирующих предоставление Роспатентом государственных услуг по государственной регистрации изобретения и полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата,

государственной услуги по ознакомлению с документами заявки на изобретение, полезную модель, в которые необходимо внести изменения для реализации положений Федерального закона № 262-ФЗ.

В ходе выполнения НИР были проработаны правовые и организационные вопросы реализации положений федерального закона № 262-ФЗ, необходимые для подготовки подзаконных нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов Роспатента.

Результатами НИР являются проекты нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов:

- проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка аккредитации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности российских научных или образовательных организаций, осуществляющих предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей, и требования к ним, а также основания и порядок прекращения такой аккредитации»;

- проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 218»;

- проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941»;

- проект приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, Порядок и сроки информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, Порядок и условия проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по

ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316»;

- проект приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701»;

- проект приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № 614 «Об утверждении Порядка ознакомления с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдачи копий таких документов, формы ходатайства об ознакомлении с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче копий таких документов»;

- проект приказа Минэкономразвития России «Об утверждении Порядка проведения предварительного информационного поиска, информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности, публикации отчетов об информационном поиске, представления отчетов об информационном поиске и заключения по результатам предварительной оценки патентоспособности»;

- проект приказа Роспатента «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утвержденный приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от№.....»;

- проект приказа Роспатента «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденный приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от.....№»;

- проект Порядка рассмотрения заявления об аккредитации организаций, которые могут проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей;

- проект Порядка ведения Реестра научных и образовательных организаций, аккредитованных в качестве организаций, которые могут проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей;

- проект Порядка прекращения аккредитации научных и образовательных организаций, уполномоченных на проведение предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретения, полезной модели;

- проект приказа директора ФИПС «Об утверждении типовых текстов для подготовки исходящей корреспонденции при рассмотрении заявления об аккредитации научной организации»;

- проект Технологии передачи на публикацию отчета об информационном поиске и отчета о предварительном информационном поиске по заявке на выдачу патента на изобретение;

- проект приказа директора ФИПС об изменениях Порядка квалифицирования корреспонденции по заявкам на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, учета сроков проведения экспертизы и рассмотрения корреспонденции.

Кроме того проработаны вопросы, относящиеся к обеспечению реализации процедуры предварительного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретений, полезных моделей с разработкой «Дорожной карты» Роспатента по реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».

Таким образом, задачи, поставленные перед исследователями в утвержденном Техническом задании на выполнение НИР 6-ПО-2020, выполнены в полном объеме, цель НИР достигнута.

После утверждения разработанные документы будут применяться при предоставлении государственных услуг по государственной регистрации изобретений и полезных моделей, по ознакомлению с документами заявок на изобретения, полезные модели, а также при аккредитации научных и

образовательных организаций в качестве организаций, которые могут проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей.

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 262-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310022> (дата обращения: 07.09.2020).
2. Договор о патентной кооперации (подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 года, пересмотренный 2 октября 1979 года, измененный 3 февраля 1984 года и 3 октября 2001 года) [Электронный ресурс]. – URL: Сайт Роспатента [Электронный ресурс]. – URL: <https://rupto.ru/ru/-documents/dogovor-o-patentnoy-kooperacii#16> (дата обращения: 26.03.2020).
3. Инструкция к Договору о патентной кооперации (текст, имеющий силу с 1 июля 2018 года) [Электронный ресурс]. – URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/-instrukciya-k-dogovoru-o-patentnoy-kooperacii/download> (дата обращения: 17.03.2020).
4. Сайт Патентного ведомства Японии [Электронный ресурс]. – URL: https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/nenji/2005/-document/index/-ar2005_part01.pdf (дата обращения: 16.03.2020).
5. Патентный закон Японии [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3118&vm=04&re=01> (дата обращения: 16.03.2020).
6. Сайт Патентного ведомства Японии [Электронный ресурс]. – URL: https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/touroku_chousa.html (дата обращения: 16.03.2020).
7. Подборки статистических данных по странам. Республика Корея, База статистических данных ВОИС; дата последнего обновления: 03/2020 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.wipo.int/ipstats/ru/statistics/country_profile/-profile.jsp?code=KR (дата обращения: 20.04.2020).
8. Основные законы в области ИС (принятые законодательной властью), База данных ВОИС [Электронный ресурс]. – URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/-profile/KR> (дата обращения: 20.04.2020).
9. Закон о патентах (Закон № 950 от 31 декабря 1961 года с последними изменениями № 14112 от 29 марта 2016 года) [Электронный ресурс]. – URL:

https://elaw.klri.re.kr/kor_service/-lawView.do?hseq=-42779-&lang=ENG (дата обращения: 20.04.2020).

10. Указ Президента № 28066, 29 мая 2017 года «О применении Закона о патентах», [Электронный ресурс]. – URL: https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=43544&lang=ENG (дата обращения: 20.04.2020).

11. Overview [Электронный ресурс]. – URL: https://kipo.go.kr/en/-HtmlApp?c=91000&catmenu=ek02_01_01 (дата обращения: 20.04.2020).

12. Патентный закон Республики Корея от 13 декабря 1961 года с изменениями от 29 декабря 1995 года [Электронный ресурс]. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001802098> (дата обращения: 20.04.2020).

13. Сайт Роспатента [Электронный ресурс]. - URL: https://rupto.ru/ru/-activities/inter/coop/wipo/pct/article_1 (дата обращения: 17.03.2020).

14. Сайт ВОИС [Электронный ресурс].- URL: https://www.wipo.int/-treaties/ru/ShowResults.jsp?lang=ru&treaty_id=6 (дата обращения: 17.03.2020).

15. Сайт ФИПС [Электронный ресурс].– URL: <https://www1.fips.ru/-documents/international-documents/konventsii/parizhskaya-konventsiiya-po-okhraneps.php> (дата обращения: 17.03.2020).

16. Симонов, Б. РРН - проект ускоренного патентного делопроизводства: предпосылки, преимущества, процедуры [Текст] / Б. Симонов, М. Фалеев, В. Оплачко, Е. Уткина, А. Журавлев // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - 2009. - № 10. - С. 6-23.

17. Кузнецов, Ю. Д. Ускоренная экспертиза сегодня [Текст] / Ю.Д. Кузнецов // Патентный поверенный. – 2014. - № 1. – С.12-17.

18. Дорофеев, С. А. Преимущества процедуры РРН для российского заявителя [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.gorodissky.ru/publications/newsletters/preimushchestva-protsedury-pph-dlya-rossiyskogo-zayavitelya/> (дата обращения: 20.03.2020).

19. Эриванцева, Т. Н. Обзор мировых трендов сокращения сроков рассмотрения заявок на выдачу государственных охранных документов на изобретения [Текст] / Т. Н. Эриванцева, Т. В. Кузнецова, М. Ю. Сальников // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - 2019. - Специальный выпуск. - С. 65-75. - Библиогр.: с.75.

20. Отчет о деятельности Роспатента за 2009 год [Электронный ресурс]. – URL: https://rupto.ru/content/uploadfiles/otchet_2009_ru.pdf (дата обращения: 16.03.2020).
21. Уткина, Е. А. Состояние и перспективы сотрудничества по проекту международной патентной кооперации в рамках программы PPH и PCT-PPH [Текст] / Е. А. Уткина // Право интеллектуальной собственности. - 2011. - № 2. - С. 28-29.
22. Отчет о деятельности Роспатента за 2011 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://rupto.ru/ru/about/reports/report-2011> (дата обращения: 16.03.2020).
23. Сайт Роспатента [Электронный ресурс]. – URL: <https://rupto.ru/ru/activities/inter/bicoop/pph> (дата обращения: 16.03.2020).
24. Отчет о деятельности Роспатента за 2019 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://rupto.ru/content/uploadfiles/otchet-2019-ru.pdf> (дата обращения: 31.03.2020).
25. Журавлев, А. Л. Глобальное ускоренное патентное делопроизводство [Текст] / А. Л. Журавлев, О. А. Москвитина // Четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации: новации в сфере интеллектуальной собственности: XVIII науч.- практ. конф., М., 08-09.10.2014 г.: тез.докл. / Роспатент, ФИПС. - М.: ФИПС, 2014. - С. 50-52. - Библиогр.: с.52.
26. Сайт Роспатента [Электронный ресурс]. – URL: <https://rupto.ru/ru/activities/inter/bicoop/pph/general> (дата обращения: 31.03.2020).
27. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <https://www1.fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php#72> (дата обращения: 22.09.2020).
28. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» (с изменениями) [Электронный ресурс]. – URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/-218-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-21-marta-2012-g-218#p> (дата обращения: 28.09.2020).
29. Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (с изменениями) [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/-cons_doc_LAW_11507/ (дата обращения: 30.09.2020).

30. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 30.09.2020).

31. 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 географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство 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, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 941 (с изменениями) [Электронный ресурс]. – URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/941-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10-dekabrya-2008-g-941> (дата обращения: 01.10.2020).

32. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316 (с изменениями) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www1.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-minekonomrazvitiya-rf/prikaz-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rf-ot-25-maya-2016-g-316.php> (дата обращения: 01.10.2020).

33. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, с изменениями внесенными приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2018 года № 113 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www1.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-minekonomrazvitiya-rf/prikaz-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rf-ot-30-sentyabrya-2015-g-701.php#adm> (дата обращения: 28.09.2020).

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/12160901/> (дата обращения: 28.09.2020).

35. Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденные постановлением Правительства от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/12185976/> (дата обращения: 28.09.2020).

36. Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2015 года № 316, с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 12 марта 2018 года № 113, от 19 сентября 2018 года № 506, от 1 октября 2018 года № 527 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www1.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-minekonomrazvitiya-rf/-prikaz-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rf-ot-25-maya-2016-g-316.php#II> (дата обращения: 28.09.2020).

37. Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701, с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2018 года № 113 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www1.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-minekonomrazvitiya-rf/prikaz-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rf-ot-30-sentyabrya-2015-g-701.php#4> (дата обращения: 28.09.2020).

38. Сайт ФИПС [Электронный ресурс]. – URL: <https://www1.fips.ru/-about/tspti-tsentr-podderzhki-tekhnologiy-i-innovatsii/protsedura-sozdaniya-tspti-.php#1> (дата обращения: 18.06.2020).

39. Порядок и условия проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 года № 316.

40. Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и

представления отчета о нем, также утвержденного приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 года № 316.