

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона

«О предварительном патенте»

Целями законопроекта являются введение нового правового института, закрепляющего в российском правовом поле дополнительные возможности охраны исключительных прав на изобретения, промышленные образцы и полезные модели, а также создание упрощенной процедуры дальнейшей регистрации патента на изобретения, промышленные образцы и полезные модели.

Для реализации поставленной цели в законопроекте вводится определение предварительного патента, к которому относится внесение на портал ФИПС записи о регистрации прав собственности на изобретения, промышленные образцы и полезные модели с пометкой о предварительном патенте.

Для более понятной идентификации вводится знак охраны предварительного патента, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов : латинскими буквами "AP" в окружности; имени или наименования правообладателя; года первого опубликования произведения.

Законопроектом вводится специальная процедура подачи заявки и получения предварительного патента, регистрация которого осуществляется в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Для получения предварительного патента на изобретения, промышленные образцы и полезные модели законопроект предусматривает отдельные процедуры, которые прописаны в отдельных статьях настоящего Федерального закона.

Реализация законопроекта позволит изобретателям быстрее обозначать право собственности на разработки и предоставит дополнительное время на доработку изобретения, промышленного образца, полезной модели перед подачей заявки на патент, сокращая вероятность отзыва заявки и повышая качество разработки. Годовые отчеты Федеральной службы по

интеллектуальной собственности, свидетельствуют о тенденции к увеличению количества заявок на регистрацию патентов.

Наличие упрощенной процедуры получения патента, предусмотренной статьей 16 законопроекта, ускорит процесс получения патента изобретателем.

В случае судебных разбирательств в области оспаривания исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, наличие зарегистрированного предварительного патента упростит установление лица, которому принадлежат исключительные права.

Наличие информации об изобретениях, получивших только предварительный патент, будет полезной для инвесторов, готовых финансировать отечественные разработки. В случае, если инвестор заинтересуется в изобретении, промышленном образце или полезной модели, у изобретателей появятся дополнительные средства на реализацию своих проектов в более крупном масштабе. Подобная форма взаимодействия позволит качественно реализовывать максимальный потенциал изобретений, промышленных образцов и полезных моделей.

Получение предварительного патента является добровольным и отсутствие записи о наличии предварительного патента не может стать причиной отказа в регистрации патента Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Отдельное внимание в законопроекте уделяется статье, которая устанавливает принцип, что предварительная заявка не может привести к получению патента, если в течение 12 месяцев с даты подачи предварительной заявки не будет направлена заявка на получение патента.

Появление в российском правовом поле института предварительного патента, укрепляющего права собственности на разработки, является привлекательной для изобретателей, поэтому реализация Федерального закона “О предварительном патенте” будет стимулировать отечественных изобретателей получать патент на свои изобретения, промышленные образцы и полезные модели на территории Российской Федерации. На основании годовых отчетов Федеральной службы по интеллектуальной собственности, увидеть тенденцию к увеличению количества заявок на регистрацию патента. Данная тенденция позволяет сделать вывод, что в скором времени появится

необходимость в совершенствовании института патента в Российской Федерации.

Законопроект соответствует положениям международных договоров Российской Федерации.

Предлагаемые законопроектом решения окажут положительное влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации в области поддержки изобретателей.

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О предварительном патенте

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Федерального

закона

1. В настоящем Федеральном законе содержится понятие предварительного патента и определены условия и порядок приобретения, регистрации и прекращения предварительного патента.

2. К правоотношениям, возникающим при приобретении, регистрации и прекращении предварительного патента в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе с участием иностранных лиц, применяется российское право.

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным

законом

Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Статья 3. Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца

1. Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняются законом и подтверждаются соответственно предварительным патентом на изобретение, предварительным патентом на полезную модель и предварительным патентом на промышленный образец.

2. Предварительный патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

3. Предварительный патент действует до истечения двенадцати месяцев с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Статья 4. Знак охраны предварительно патента

1. Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему предварительном патенте на произведение вправе использовать знак охраны предварительного патента, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов: латинскими буквами "AP" в окружности; имени или наименования правообладателя; года первого опубликования произведения.

2. Допускается использование электронной версии знака предварительного патента.

Статья 5. Срок действия предварительного патента

1. Срок действия предварительного патента составляет 12 месяцев со

дня получения предварительного патента.

2. Срок действия предварительного патента не может быть продлён.

Раздел II. Получение предварительного патента

Статья 6. Подача заявки на выдачу предварительного патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Заявка на выдачу предварительного патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение предварительного патента в соответствии с настоящим Федеральным законом(заявителем).

2. Заявление о выдаче предварительного патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец представляется на русском языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке. Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык.

3. Заявление о выдаче предварительного патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного или иного представителя - заявителем или его представителем, подающим заявку.

4. Требования к документам заявки на выдачу предварительного патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливаются на основании настоящего Федерального закона федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Статья 7. Заявка на выдачу предварительного патента на изобретение

1. Заявка на выдачу предварительного патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

2. Заявка на изобретение должна содержать:

1) заявление о выдаче предварительного патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение предварительного патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения, в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме.

3. Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов.

Статья 8. Заявка на выдачу предварительного патента на полезную модель

1. Заявка на выдачу предварительного патента на полезную модель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели (требование единства полезной модели).

2. Заявка на полезную модель должна содержать:

1) заявление о выдаче предварительного патента с указанием автора

полезной модели и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

3) формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи и по желанию заявителя трехмерную модель полезной модели в электронной форме, если они необходимы для понимания сущности полезной модели.

3. Датой подачи заявки на полезную модель считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче предварительного патента, описание полезной модели и чертежи, если в описании имеется ссылка на них, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов.

Статья 9. Заявка на выдачу предварительного патента на промышленный образец

1. Заявка на выдачу предварительного патента на промышленный образец (заявка на промышленный образец) должна относиться к одному промышленному образцу или к группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства промышленного образца).

2. Заявка на промышленный образец должна содержать:

1) заявление о выдаче предварительного патента с указанием автора промышленного образца и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения

каждого из них;

2) комплект изображений изделия (в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме), дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия;

3) чертеж общего вида изделия, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;

4) описание промышленного образца.

3. Датой подачи заявки на промышленный образец считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента и комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, а если указанные документы представлены не одновременно – дата поступления последнего из документов.

Статья 10. Формальная экспертиза заявки на изобретение

1. По заявке на изобретение, принятой федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных статьей 8 настоящего Федерального закона, их соответствие установленным требованиям и устанавливается дата подачи заявки.

2. О положительном результате формальной экспертизы заявки на изобретение и о дате подачи заявки на изобретение федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя незамедлительно после завершения формальной экспертизы.

3. Если заявка на изобретение не соответствует установленным

требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение 1 месяца со дня направления запроса представить исправленные или недостающие документы. Заявка признается отозванной, если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы.

4. Если при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение установлено, что заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения пункта 1 статьи 8, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагает заявителю в течение 1 месяца со дня направления им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. Если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и не представит в случае необходимости соответствующие документы, рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым.

Статья 11. Внесение изменений в предварительной заявке

Поправки не допускаются в предварительных заявках после подачи, за исключением тех, которые позволяют временной заявке соответствовать применимым правилам.

Статья 12. Отзыв заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Заявитель вправе отозвать поданную им заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец до государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем реестре.

Раздел III. Регистрация предварительного патента

Статья 13. Порядок государственной регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента

1. На основании решения о выдаче предварительного патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствующий государственный реестр - Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации и Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации со знаком предварительного патента, предусмотренным статьей 5 и выдает предварительный патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Предварительный патент на изобретение, за исключением предварительного патента на секретное изобретение, предварительного патент на полезную модель или предварительный патент на промышленный образец выдается в форме электронного документа и по желанию заявителя на бумажном носителе. Если такой предварительный патент испрашивается на имя нескольких лиц, им выдается один предварительный патент.

3. Государственная регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача предварительного патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не уплачена патентная пошлина в установленном порядке, регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

4. В случае оспаривания решения о выдаче предварительного патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, решение о признании заявки отозванной не принимается.

5. Форма предварительного патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и состав указываемых в нем сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

6. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в выданный предварительный патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец и (или) в соответствующий государственный реестр изменения, относящиеся к сведениям о правообладателе и (или) об авторе, в том числе к наименованию, имени правообладателя, его месту нахождения или месту жительства, имени автора, адресу для переписки, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

7. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о любых изменениях записей в государственных реестрах.

Статья 14. Публикация сведений о выдаче предварительного патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец

1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче предварительного патента на изобретение или полезную модель, включающие имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели.

2. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче предварительного патента на промышленный образец, включающие имя

автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование патентообладателя, название промышленного образца и изображение изделия, дающие полное представление о всех существенных признаках промышленного образца.

3. Состав публикуемых сведений определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

4. После публикации в соответствии с настоящей статьей сведений о выдаче предварительного патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, с отчетами о предварительном информационном поиске и информационном поиске в отношении заявленных изобретения или полезной модели и заключением о результатах предварительной оценки их патентоспособности, с отчетом об информационном поиске в отношении заявленного промышленного образца, а также с другими документами федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявке в связи с регистрацией изобретения, полезной модели или промышленного образца.

5. Порядок ознакомления с указанными документами устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Раздел IV. Получение патента в упрощенном порядке

Статья 15. Преобразование предварительного патента в патент

1. В течение срока действия предварительного патента автор патента вправе преобразовать предварительный патент в патент в упрощенном порядке.

2. Предварительная заявка не может привести к получению патента, если

в течение 12 месяцев с даты подачи предварительной заявки не будут направлена заявка на получение патента.

Статья 16. Процедура получения патента в упрощенном порядке

1. В течение 12 месяцев после получения предварительно патента, автор вправе подать заявку на патент, указав номер предварительного патента, также включив в заявку документы, необходимые для получения патента в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, которые не были включены в заявку на предварительный патент.

2. Заявка подается в упрощенном порядке, если более чем за месяц до обращением за патентом не было изменений в тексте заявки и необходимые экспертизы пройдены.

Раздел V. Заключительные положения

Статья 17. Патентные пошлины

За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом, взимаются патентные пошлины. Перечень действий, за совершение которых взимаются патентные пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для освобождения от уплаты пошлин, уменьшения их размеров или возврата пошлин устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 18. Международные договоры

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О предварительном патенте»

Реализация Федерального закона «О предварительном патенте»
не потребует затрат из государственного бюджета.

Библиография

1. Годовой отчет Роспатента за 2021 год-
<https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2021-ru.pdf>
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации часть 4 -
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/