

ПАТЕНТОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ

Права на изобретения охраняются 4 глава Гражданского кодекса и подтверждаются **патентом на изобретение**.

Патент на изобретение – охранный документ удостоверяющий приоритет, авторство изобретения и исключительное право на его использование.

Выдачу патентов осуществляет специальный орган исполнительной власти Российской Федерации – **Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)**.

Многие функции, связанные с выдачей патентов, осуществляют подведомственные ему учреждения. Так, **экспертизу поступивших документов и заявленных изобретений** осуществляет **Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)**.

Просьба (требование) выдать патент, обращенная к Роспатенту, должна быть оформлена так, как это предусмотрено в подзаконных актах Роспатента.

Патент на изобретение действует в течении 20 лет со дня поступления **заявки** в Роспатент (ФИПС).

Заявка должна содержать:

- 1) заявление установленного образца;
- 2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
- 3) формулу изобретения (патентная формула), выражающую его сущность и полностью основанную на описании;
- 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- 5) реферат.

*Очень важным документом является **формула изобретения** (хотя, это не значит, что другим документам при экспертизе уделяется меньше внимания).*

Формула изобретения – составленная по установленным нормативными документами правилам краткая словесная характеристика технической сущности изобретения, определяющая объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение.

Формула изобретения – это выражение сущности изобретения с помощью словесных формулировок (возможно, и цифр) содержащее совокупность всех его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. Она определяет объем правовой охраны изобретения и в первую очередь исследуется в суде при рассмотрении спора о нарушении патентных прав. Поэтому составление формулы изобретения требует особых творческих усилий.

Процедура получения патента включает:

§ подачу заявки,

§ формальную экспертизу,

§ экспертизу по существу,

§ решение о выдаче (отказе) патента,

§ уплата пошлины и подача заявления,

§ выдача патента.

После подачи заявки на выдачу патента соответствующий отдел ФИПС проводит **формальную экспертизу**: проверяет, правильно ли оформлены документы, все ли необходимое предоставлено.

Только после завершения формальной экспертизы один из специализированных (отраслевых) отделов ФИПС может начать **экспертизу самого изобретения (экспертиза по существу)** на предмет соответствия его предъявляемым Законом требованиям. В процессе этой экспертизы, в первую очередь, проверяется, является ли описанный творческий результат изобретением, нет ли оснований к отказу в предоставлении изобретению охраны, соответствует ли он: 1) критериям новизны, 2) изобретательского уровня, 3) промышленной применимости. Для установления соответствия критериям новизны и изобретательского уровня, ФИПС использует известные ему сведения об аналогичных решениях. В частности, он использует специальную литературу, сведения о российских патентах и патентах развитых стран. Также эксперт оперирует своими собственными знаниями.

Срок экспертизы по существу нормативно не установлен. На практике он составляет от 1-1,5 лет, но может быть сокращен до 0,5 года.

Важно отметить, что экспертиза изобретения по существу начинается на основании отдельного ходатайства о ее проведении, которое может быть подано как заявителем, так и любым третьим лицом в течение 3 лет с даты подачи заявки.

При положительном исходе экспертизы выносится решение о выдаче патента, на основании которого после уплаты пошлины и подачи заявления выдается патент.

Особого внимания заслуживает вопрос о том, кто имеет право подать заявку, получить патент. Например, не всегда этого права заслуживает сам автор.

Патентное законодательство различает трех субъектов, которые не всегда совпадают в одном лице.

§ **Автор** – это физическое лицо (человек), творческим трудом которого создано изобретение.

§ **Заявитель** – это то лицо, которое подает заявку.

§ **Лицо, на чье имя испрашивается патент** – то лицо, которое получит патент при положительном исходе экспертизы.

Вся цепочка отношений по поводу получения патента, конечно, начинается с автора, поскольку именно он создал патентуемый объект. Если он создал изобретение по своей инициативе, желает сам получить патент, то будет являться и автором, и заявителем, и патентообладателем.

Однако если автор создал изобретение в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или служебного задания, то (если иное не предусмотрено договором) правом на получение патента обладает работодатель автора. Конечно, он может отказаться от этого права, и тогда им сможет воспользоваться сам автор.

Кроме того, право на подачу заявки и получение патента может перейти в порядке договорного или недоговорного правопреемства. К примеру, автор может уступить его по договору. В случае смерти автора, это право перейдет к его наследникам.

Таким образом, может наблюдаться ситуация, когда автор, заявитель, патентообладатель – разные лица. Представим такую ситуацию: автор создал изобретение, заявку на выдачу патента подал его работодатель, который в заявке в качестве патентообладателя указал третье лицо.

Более того, в качестве патентообладателей на одно изобретение могут выступать несколько лиц. Тогда вопрос об использовании такого изобретения должен быть решен договором между патентообладателями.

В вопросе о получении патента ключевым является понятие приоритета.

Приоритет – преимущественное право заявителя на получение патента по отношению к другому заявителю, которое обусловлено более ранней датой совершения установленного Патентным законом РФ действия.

Дата совершения определенного действия и есть дата приоритета. **По общему правилу, кто из заявителей раньше подал заявку, тот и имеет приоритет в случае конфликта интересов.** Чаще всего, он устанавливается по дате подачи заявки. Однако законодательство называет и другие **действия, совершение которых позволяет установить приоритет по более ранней дате, чем дата подачи заявки.** Такими действиями являются следующие.

1. Подача заявки на такое же изобретение в другой стране, которая является участницей Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет). Однако, чтобы воспользоваться конвенционным приоритетом необходимо подать заявку в России в течение 12 месяцев с даты подачи заявки в другой стране.
2. Подача дополнительных материалов к заявке, если такие материалы признаны экспертизой изменяющими ранее заявленное изобретение по существу и заявитель затем оформил их в качестве самостоятельной заявки. Для того, чтобы по этой новой заявке был установлен приоритет по дате направления таких дополнительных материалов, необходимо успеть подать заявку до истечения трех месяцев с даты получения уведомления экспертизы о невозможности принять материалы в качестве дополнения к первоначальной заявке.
3. Подача тем же заявителем более ранней заявки на то же изобретение. Имеется в виду случай, когда заявитель подает заявку, а затем подает еще одну, предмет которой является изобретение, уже раскрытое в первой заявке. Тогда первая заявка автоматически признается отозванной, но по дате ее подачи устанавливается приоритет по второй заявке. При этом такой приоритет также можно испросить, если вторая заявка подана в течение года с даты подачи первой заявки. Приоритет не может устанавливаться по дате подачи заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет.
4. Выделение одной заявки из другой. Например, по первой заявке была подана группа изобретений, а затем заявитель решил получить патент в отношении каждого решения отдельно. Тогда приоритет по выделенной заявке будет установлен по дате приоритета (а не подачи!) первоначальной заявки.
5. По дате подачи международной заявки по Договору о международной патентной кооперации (РСТ). Для того, чтобы приоритет был установлен не по дате подачи заявки, а по дате совершения указанных выше действий, необходимо специально отразить такую просьбу: в самой заявке или путем направления отдельного ходатайства в установленные сроки.

Приоритет играет роль не только при определении того, какой из двух заявителей на одно и то же изобретение получит патент. Дата приоритета также определяет, какие сведения будут учитываться при установлении новизны и изобретательского уровня.

Например, заявитель подал заявку во Франции. Через 10 месяцев информация о заявленном изобретении была раскрыта третьим лицом. Может быть даже, это третье лицо само придумало такое же решение и рассказало о нем общественности. Заявитель через 11 месяцев подает заявку в России на то же изобретение, которое было им заявлено во Франции. Казалось бы, информация о нем раскрыта, новизны нет и в России ему должно быть отказано в выдаче патента. Но если при патентовании в России он испросит конвенционный приоритет по дате подачи заявки во Франции, то произошедшее раскрытие информации не будет учитываться, поскольку произошло позднее даты приоритета.

Исключительные права на использование изобретения, подтвержденные действующим патентом России, носят абсолютный характер и обязывают третьих лиц воздерживаться от нарушения патента, причем эти права охраняются как в административном, так и в судебном порядке.

Нарушитель патента – любое физическое или юридическое лицо, использующее защищенное патентом изобретение с нарушением Закона. По требованию патентообладателя нарушение патента должно быть прекращено, а виновный в нарушении патента обязан возместить патентообладателю причиненные убытки.

Наказания за нарушение изобретательских и патентных прав (Статья 147 УК РФ): штраф 200-400 МРОТ, обязательные работы 180-240 часов, лишение свободы до 5 лет; при совершении данного преступления группой лиц: штраф 400-800 МРОТ, арест 4-6 месяцев, лишение свободы до 5 лет.

Не регистрируются как изобретения:

- § Открытия, а также научные теории и математические методы;
- § Решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- § Правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- § Программы для электронных вычислительных машин;
- § Решения, заключающиеся только в представлении информации.
- § Сорты растений, породы животных;
- § Топологии интегральных микросхем;
- § Решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Если Вы решили запатентовать Ваше изобретение, Вы можете подать заявку в Патентное ведомство РФ самостоятельно, но при этом следует учесть, что немаловажную роль при получении патента играет правильность оформления заявочной документации.

В связи с этим *целесообразно обращаться к патентоведом*, имеющим большой опыт выполнения таких работ. Специалисты обеспечат:

- § проведение патентно-информационного поиска;
- § оценку соответствия условиям патентоспособности;
- § оформление заявочной документации на получение патента на изобретение в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- § ведение дел по заявке вплоть до получения патента;

§ составление договоров между авторами, лицензионных договоров и тп.

Таблица – Этапы патентования изобретения:

№ п/п	Этап	Описание этапа	Сроки
1.	Проведение патентно-информационного поиска по уровню техники.	Выявляются аналоги изобретения и наиболее близкий аналог – прототип (для определения соответствия изобретения критерию «новизна». По сравнению с ближайшим аналогом выявляются отличительные признаки и проводится анализ на соответствие изобретения критерию «изобретательский уровень».	2 нед. (сроки патентного бюро)
2.	Составление совокупности существующих признаков (составление формулы изобретения).	Составление формулы изобретения с учетом п.1. Составление описания в соответствии с Законом и Правилами, оформление заявления.	2 нед. (сроки патентного бюро)
3.	Подача заявки в Роспатент (ФИПС).		-
4.	Формальная экспертиза заявки.	Формальная экспертиза, или экспертиза документов на правильность составления, представляет собой процесс определения соответствия документов, составляющих заявку, требованиям к этим документам, установленным Правилами. О положительном результате формальной экспертизы заявитель уведомляется незамедлительно после завершения формальной экспертизы.	2 мес. (сроки ФИПС)
5.	Экспертиза заявки по существу.	В течении трех лет с даты подачи заявки на изобретение, и при условии завершения формальной экспертизы с положительным результатом, заявитель может подать ходатайство на проведение экспертизы заявки на изобретение по существу. Во время экспертизы заявки по существу изобретение подвергается всестороннему анализу на предмет (<i>условия патентоспособности</i>): · новизны — изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники; · наличия изобретательского уровня — изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники; · промышленной применимости — изучение принципиальной возможности применения в какой-либо из отраслей деятельности.	~ 10-12 мес. (сроки ФИПС)
6.	Регистрация и получение патента на изобретение.	В случае, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение соответствует условиям патентоспособности, принимается решение о выдаче патента на изобретение.	~ 2-2,5 мес. (сроки ФИПС)