СОДЕРЖАНИЕ

#

# ВВЕДЕНИЕ

# 1. Понятие патента

# 2. Сущность и этапы патентной экспертизы

# 2.1 Экспертные системы

# 2.2 Формальная экспертиза

# 2.3 Экспертиза по существу

# 2.4 Патентная экспертиза в судебных спорах

# 3. Развитие экспертно-патентной системы

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

# ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в Российской Федерации для получения исключительных прав на товарный знак, знак обслуживания или регистрации и предоставления права пользования наименованием места происхождения товаров – необходимо составить соответствующую заявку и подать ее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ФОИС) на рассмотрение.

Такое рассмотрение заявки называется патентной экспертизой соответствующего объекта промышленной собственности, или экспертизой заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, либо на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товаров, либо на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товаров.

Патентную экспертизу заявки на регистрацию, а также на предоставление права пользования упрощенно называют также экспертизой товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара.

В данной работе мы ближе познакомимся с понятием патентной экспертизы, а также охарактеризуем существующие экспертные системы.

# 1. Понятие патента

В условиях рыночной экономики патент на изобретение, предоставляющий патентовладельцу исключительные права на коммерчески перспективное новое техническое решения, дает ему существенные преимущества в конкурентной борьбе. Чем больше коммерческий эффект от монопольного использования изобретения, тем сильнее желание конкурента лишить патентовладельца этой законной монополии. В условиях глобализации экономических отношений обеспечение патентной охраны в нескольких странах является уже обычным явлением в процессе коммерциализации перспективных разработок.

Патент – это документ установленного образца, выдаваемый государственным патентным органом (в России структура Роспатента – ФИПС) и удостоверяющий исключительное право и право авторства в отношение технического устройства или художественно-конструкторского решения, подтверждающий исключительные права патентообладателя (физического и юридического лица или лиц) на этот объект интеллектуальной собственности.

Исключительные права – это весьма широкие права, предоставляемые государством патентообладателю, а именно: никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе такие действия как:

* ввоз на территорию Российской Федерации,
* изготовление,
* применение,
* предложение о продаже,
* продажу,
* иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец.

В то же время патентообладатель может предоставлять исключительные и неисключительные лицензии третьим лицам, ставить Патенты на баланс предприятия, продавать Патенты и совершать другие действия связанные с извлечением выгоды, денежными вознаграждениями и отчислениями в пользу владельца патента.

#

# 2. Сущность и этапы патентной экспертизы

##

## 2.1 Экспертные системы

Рассмотрение заявки на выдачу патента в Патентном ведомстве называется экспертизой заявки. В мире существует два способа выдачи патента по заявке – проверочная система и явочная система. Каждая из стих систем имеет свои достоинства и недостатки.

Явочная система выдачи патентов состоит в том, что патент выдается без проведения экспертизы, удовлетворяет ли заявляемое решение критериям патентоспособности. Для получения патента в странах с явочной системой достаточно того, чтобы заявка соответствовали формальным требованиям. Патент выдается, таким образом, на страх и риск заявителя. Преимущество такой системы – быстрота получения патента. Недостаток – ненадежность такого патента и, как следствие, большое количество судебных споров.

При проверочной системе заявка проверяется не только на соответствие формальным требованиям, но и по существу, то есть на соответствие критериям патентоспособности. Достоинство такой системы – надежность, а недостаток – достаточно длительное время, необходимое на проведение экспертизы по существу. Несмотря на это проверочная система существует в большинстве промышленно развитых стран. Исключение составляет Франция, где сохранилась явочная система, но со значительными изменениями и элементами проверки.

Для того чтобы устранить недостатки проверочной системы – длительный срок рассмотрения заявки в Патентном ведомстве была предложена (впервые в Нидерландах) двухступенчатая проверочная система экспертизы. Эта система впервые введена в России Патентным Законом.

Двухступенчатая система экспертизы состоит из двух этапов – формальной экспертизы и экспертизы по существу, то есть проверки соответствия технического решения критериям патентоспособности.

## 2.2 Формальная экспертиза

Формальная экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение проводится через два месяца после поступления заявки в Патентное ведомство или ранее этого срока, если заявитель подаст соответствующее ходатайство. В процессе формальной экспертизы проверяется:

* наличие документов, которые должны быть в составе заявки;
* соблюдение установленных к ним требований Правилами;
* соблюдение правил и порядка подачи заявки, включая наличие и правильность оформления доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного
* относится ли изобретение к объектам, которым предоставляется правовая охрана в соответствии с Патентным Законом;
* соблюдение требования единства изобретения в соответствии с Правилами.
* не изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность заявленного изобретения, и соблюден ли установленный порядок их представления
* правильность классификации изобретения по Международной патентной классификации (МПК), осуществленной заявителем

В процессе рассмотрения заявки в Патентном ведомстве заявитель имеет право посылать дополнительные материалы, поясняющие или уточняющие материалы заявки. Если такие материалы посланы, то формальная экспертиза проверяет, не изменяют ли они существа первоначальных материалов заявки. Так как дополнительные материалы не должны расширять объем патентных притязаний заявителя.

У экспертизы могут возникнуть вопросы к заявителю в случае неясности или обнаружения каких-либо нарушений. В таком случае экспертиза посылает заявителю запрос, на который ему необходимо ответить в указанный срок. Если заявитель в указанный срок не предоставит необходимых сведений, заявка может считаться отозванной.

Во время проведения формальной экспертизы проводится классификация изобретения в соответствии с рубриками международной патентной классификации.

В процессе проведения формальной экспертизы заявка может быть признана секретной, тогда на основании требований Патентного Закона РФ заявителю направляется уведомление о невозможности предоставления изобретению правовой охраны.[[1]](#footnote-1)

Если в результате формальной экспертизы заявки установлено, что она оформлена на предложение, которое не признается патентоспособным изобретением, заявителю направляется решение об отказе в выдаче патента, которое заявитель в праве обжаловать в установленном Законом порядке.

В случае положительного результата формальной экспертизы заявитель также уведомляется об этом.

##

## 2.3 Экспертиза по существу

Второй этап экспертизы – экспертиза по существу проводится только в случае, если подано специальное ходатайство в Патентное ведомство о проведении такой экспертизы и уплачена соответствующая пошлина. Такое ходатайство может быть подано самим заявителем, а может быть подано и третьими лицами. Заявитель имеет право подавать такое ходатайство в течение трех лет с даты поступления заявки в Патентное ведомство, в частности, заявитель может подать такое ходатайство сразу при подаче заявки. Третьи лица могут подать ходатайство также в течение трех лет от указанной даты, но фактически они могут сделать это только после публикации сведений о заявке, которая проводится в обязательном порядке по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки или раньше по специальному ходатайству заявителя. До такой публикации сведения о заявке считаются конфиденциальными и разглашению не подлежат. Если ходатайство о проведении экспертизы по существу подано третьим лицом, то заявитель уведомляется об этом.

Зачем существует такой порядок проведения экспертизы? Это обусловлено тем, что очень многие технические решения морально стареют или их охрана признаётся заявителем нецелесообразной еще до того, как будет выдан патент. Как показывает опыт стран, где уже давно существует система отсроченной экспертизы, почти половина заявок остается без проведения экспертизы по существу из-за того, что ходатайство о проведении такой экспертизы не подается. Это уменьшает нагрузку на Патентное ведомство и сокращает срок прохождения экспертизы по остальным заявкам.

При экспертизе заявки по существу еще раз проверяют правильность составления документов заявки, соблюдение принципа единства изобретения, правильность классификации в соответствии с МПК. А также осуществляется:

* установление приоритета изобретения;
* проверка правильности составления формулы изобретения;
* проверка дополнительных материалов, если они были предоставлены заявителем;
* проверку соответствия условиям патентоспособности заявленного изобретения, то есть относится ли объект изобретения к охраноспособным объектам, обладает ли он новизной, удовлетворяет ли он условиям изобретательского уровня и промышленной применимости.

В случае, если выясняется, что поданная заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения, то заявитель имеет право указать, какой из заявленных объектов нужно рассматривать. На остальные объекты он имеет право подать отдельные заявки, и в этом случае требовать установления приоритета таких заявок, которые называются выделенными по дате поступления в Патентное ведомство первоначальной заявки, в которой изобретения были раскрыты.

Может возникнуть также ситуация, когда экспертиза установит, что дополнительные материалы, поданные заявителем, изменяют сущность заявленного изобретения. В этом случае при рассмотрении данной заявки эти дополнительные материалы не могут быть приняты во внимание, но заявитель имеет право додать новую заявку на изобретение, сущность которой была раскрыта в дополнительных материалах с учетом материалов первоначальной заявки, и требовать установления приоритета этой новой заявки по дате поступления дополнительных материалов.

Заявитель также имеет право подать заявку на изобретение, сущность которого уже была им раскрыта в более ранней, поданной им же заявке, и требовать установления приоритета для этой новой заявки по дате поступлений его более ранней заявки, при этом первая заявка считается отозванной.

Всеми этими правами установления более раннего приоритета заявитель может воспользоваться при наличии определенных условий, в том числе по срокам, которые оговорены подробно в Правилах.

В процессе проведения экспертизы по существу, заявителю может быть также послан запрос или предложено провести переговоры или экспертное совещание.

По окончании проведения экспертизы по существу выносится решение об отказе в выдаче патента, которое может быть обжаловано в установленные законом сроки и в установленном порядке, или решение о выдаче патента. В последнем случае в официальном бюллетене публикуются сведения о выдаче патента.

Новинкой по сравнению с патентной практикой прошлых лет в нашей стране является также то, что закон разрешает подавать ходатайство заявителю или третьим лицам при условии уплаты соответствующей пошлины о проведении информационного поиска по заявке, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом. Копии отчета об информационном поиске могут быть направлены любому лицу при условии уплаты соответствующей пошлины.

Заявитель имеет право также преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель.

##

## 2.4 Патентная экспертиза в судебных спорах

В настоящее время объективно существует проблема использования специальных знаний при рассмотрении патентных споров. Актуальность данной проблематики обусловлена увеличением числа судебных разбирательств по вопросам интеллектуальной собственности. Причиной подобных споров является неправомерное использование интеллектуальной собственности физических и юридических лиц. В ходе судебного разбирательства зачастую встает необходимость исследования объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов) либо их формул (для изобретений и полезных моделей) или существенных признаков (для промышленных образцов). То есть рассмотрение данной категории дел практически невозможно без проведения экспертизы. Причем для ее производства необходимо привлекать не только патентоведа – специалиста по указанной категории дел, но и других специалистов в области науки, техники, искусства или ремесла.

Объектами назначаемых по данным делам экспертиз являются не только патентоспособные продукты, способы, устройства или художественно-конструкторские решения, охраняемые патентным законодательством, но и тексты, в частности, формула изобретения/полезной модели и описание существенных признаков промышленного образца. Ввиду различной природы объектов исследования, экспертиза носит комплексный характер, следовательно, при производстве данной экспертизы необходимо как толкование описания изобретения, полезной модели или промышленного образца с участием специалиста в области лингвистики, так и исследование самого изобретения/полезной модели/промышленного образца специалистом в той области науки, техники, ремесла или искусства, к которой относится оспариваемый объект интеллектуальной собственности. Следовательно, анализируя экспертную практику, мы видим, что в последнее время в области патентных споров можно наблюдать такое явление как комплексирование экспертиз. К примеру, когда необходимо определить, не изготовлено ли изделие с использованием уже запатентованного промышленного образца и содержит ли все существенные признаки запатентованного образца.

Рассмотрим подробнее, в чью компетенцию входит проведение такого рода экспертиз, то есть каких специалистов необходимо привлекать для их производства. Не обойтись без специалиста, обладающего специальными знаниями в той области, к которой относится оспариваемый объект интеллектуальной собственности. Такой эксперт сможет квалифицированно оценить, какие из существенных признаков были использованы и в какой мере, что и является основной задачей экспертизы. Однако в одиночку такой эксперт не сможет сделать вывод о наличии или отсутствии факта использования, поскольку законом охраняются объекты интеллектуальной собственности, описание которых содержится в патенте, а толкование его содержания входит в компетенцию эксперта-лингвиста. Следовательно, привлечение эксперта-лингвиста необходимо для установления и толкования смыслового содержания патента. Причем как верно отмечает Е.И. Галяшина, для производства лингвистической экспертизы нужны не просто высокопрофессиональные лингвисты, а компетентные специалисты, имеющие экспертную подготовку и специальные познания в области юриспруденции, включая право интеллектуальной собственности.[[2]](#footnote-2)

Заметим также, что лингвистическая экспертиза может проводиться и отдельно без исследования самого объекта интеллектуальной собственности в случае, когда необходимо установить или правильно истолковать смысловое содержание текста патента. В качестве примера, укажем на лингвистическое исследование фрагмента текста формулы изобретения к патенту № 1779758, проведенное экспертами по определению Автозаводского районного суда г. Тольятти. На разрешение экспертов были поставлены вопросы: «К чему конкретно в отличительной части формулы патента относится термин «охвачена» – к части сплющенного эллипсоида вращения или одной из малых осей? Нужна ли перед союзом и (после слова «поршня» – колонка 8 вторая строка) запятая?»[[3]](#footnote-3).

Поскольку одной из задач судебной экспертизы является профилактика[[4]](#footnote-4), то, как нам представляется, целесообразно привлекать специалиста-лингвиста еще до выдачи патента, в ходе подачи заявки на его получение. С его помощью устранялись бы различного рода неоднозначности толкования, неточности изложения формулы изобретения/полезной модели и описания существенных признаков промышленного образца. Это, в свою очередь, позволило бы повысить эффективность защиты интеллектуальной собственности, так как точное и детальное описание существенных признаков патентуемого промышленного образца и составление формулы изобретения/полезной модели исключает их неоднозначное толкование и упрощает доказывание факта использования. Лингвистическая экспертиза, на наш взгляд, может стать и еще одним этапом прохождения заявки на выдачу патента наряду с формальной экспертизой и экспертизой по существу.

Хочется еще раз акцентировать внимание на важности правильного составления формулы изобретения/полезной модели и описания существенных признаков промышленного образца, поскольку для признания факта использования, например, промышленного образца, необходимо заимствование всех существенных признаков, а при неграмотном составлении описания возникает возможность двойственного толкования, что в случае спора создает трудности при доказывании факта использования.

#

# 3. Развитие экспертно-патентной системы

Экспертно-патентная система начала свое развитие вместе с развитием узаконивания права собственности на интеллектуальную собственность. Разработанный проект может быть запатентован при условии прохождения анализа и экспертизы, которая подтверждает уникальность данной разработки. В связи с развитием экспертно-патентной системы начала развиваться и система оказания услуг патентного характера. Такие услуги оказывают организации, обратившись в которые вам помогут получить патент на ваше изобретение.

Экспертно-патентная система разработана очень грамотно и функционирует без сбоев. Система состоит из патентных организаций, которые имеют договоренность с Роспатентом, и непосредственно сам Роспатент. Поэтому заявки на получение патента можно направлять в патентную организацию, которая обработает их, проконсультирует и исправит и в дальнейшем передаст на экспертизу в Роспатент.

Другой путь – подать заявку напрямую в Роспатент без консультаций и проверок, полагаясь на свое усмотрение и чутье, черпая информацию из Интернета о требованиях Роспатента, которые они обязаны публиковать. Соответственно, и цена вопроса во многом зависит от того, напрямую вы подадите заявку или через патентную организацию, которой также придется доплатить за ее услуги.

Что касается стоимости получения патента, то данная система также отработана. Существует ряд пошлин, которые необходимо заплатить, прежде чем патент на изобретение окажется в ваших руках. Например, оплачивается пошлина на проведение экспертизы, или пошлина на получение самого патента.

Экспертно-патентная система выработана и относительно сроков проведения экспертизы и получения патента. Например, заявка принимается и фиксируется один месяц, патентная экспертиза длиться два месяца. А выдача патента после принятия положительного решения происходит через две недели.

Существует определенная система и в самом проведении патентной экспертизы. Принятая заявка должна содержать необходимую информацию об изобретении, его схемы и полное описание, место применения и функции, выгода от его работы или эксплуатации. Сюда же прилагается и заявление, в котором заинтересованное лицо, в большинстве случаев автор результата умственной деятельности просит рассмотреть его изобретение и выдать патент на право владения.

В дальнейшем Роспатент проводит необходимые экспертизы, в результате которых выявляет патентоспособность изобретения, проверяет его указанные функции и места применения. Если все данные проверки удовлетворяют Роспатент, то он выдает удостоверяющий патентное право документ.

Выдача патента и его внешний вид также систематизированы. Патент представляет собой документ, где можно узнать всю информацию о запатентованном изобретении. Не стоит забывать, что номер патента должен быть обязательно внесен в Государственный реестр. Полученный патент позволяет правообладателю в законной степени распоряжаться своей разработкой, продавать ее и так далее.

Экспертно-патентная система позволяет получить патент без лишней траты времени и волокиты. Она дает возможность без труда регистрировать свои разработки и иные результаты интеллектуальной деятельности, а также защищать свои права на них даже в судебном порядке. Кстати, взаимодействие с судебными органами также входит в экспертно-патентную систему. Данный порядок взаимодействия гарантирует подлинность и достоверность проводимых патентных экспертиз, так как они иногда служат главным доказательством в судебном разбирательстве.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящий момент в связи с развитием промышленности России как никогда актуален вопрос защиты российских изобретателей, авторов полезных моделей и промышленных образцов, а именно результат их интеллектуальной деятельности.

Патент – это документ, свидетельство, выдаваемое заявителю – патентообладателю (физическому лицу, группе физ. лиц или юридическому лицу), удостоверяющее его исключительные права на объект патентного права и авторство.

В процессе получения патента проводится патентная экспертиза (экспертиза заявки). Патентная экспертиза – вид экспертизы, который отвечает на нормативно-технические вопросы.

**Патентная экспертиза также** является одним из основных доказательств в судебных процессах, связанных с нарушением интеллектуальных прав. В большинстве случаев патентная судебная экспертиза, представляет собой вид исследований объектов, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, с целью установления наличия или отсутствия нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Патентный закон Российской Федерации» от 23.09.1992 №3517-1 // Российская газета. – №225 от 14.10.1992.
2. Галяшина Е.И. Судебно-лингвистическая экспертиза в России (в аспекте защиты прав интеллектуальной собственности) [Электронный ресурс]: http://rusexpert.ru/magazine/037.htm. – 27.08.2008.
3. Галяшина Е.И., Горбаневский М.В. Роль лингвистической экспертизы при защите интеллектуальной собственности // ЭЖ-Юрист. – 2005. – № 46.
4. Залесов А.В. Сравнительный анализ процедур признания недействительными патентов на изобретения в РФ, США и Японии // Интеллектуальная собственность. – 2008. – №4.
5. Подкатилина М.Л. Особенности производства экспертиз по делам о патентных спорах // Актуальные проблемы совершенствования законодательства, правоприменения и правовых теорий в России и за рубежом: Материалы Международной научно-практической конференции (20 ноября 2008 г.). В 2 т. ТОМ 2: Государственно-правовая секция / Под общ. ред. канд. юрид. наук, доц. В.Л. Кудрявцева. – Челябинск: филиал МПГУ г. Челябинске, ЮУПИ, 2008.
6. Россинская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Норма, 2006.
1. «Патентный закон Российской Федерации» от 23.09.1992 №3517-1 // Российская газета. – №225 от 14.10.1992. [↑](#footnote-ref-1)
2. Галяшина Е.И. Судебно-лингвистическая экспертиза в России (в аспекте защиты прав интеллектуальной собственности) [Электронный ресурс]: http://rusexpert.ru/magazine/037.htm. – 27.08.2008. [↑](#footnote-ref-2)
3. Галяшина Е.И., Горбаневский М.В. Роль лингвистической экспертизы при защите интеллектуальной собственности // ЭЖ-Юрист. – 2005. – № 46. [↑](#footnote-ref-3)
4. Россинская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Норма, 2006. [↑](#footnote-ref-4)