

РОСПАТЕНТ



ФИПС

# О предварительных заявках и беспатентных лицензиях

---

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФИПС  
О.Л. АЛЕКСЕЕВА

МОСКВА, РОСПАТЕНТ  
29 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.



# ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ

1995 г. США – создание нового института предварительных заявок

1995-2017 г.г. Великобритания, Австралия, Япония, Ирландия, Новая Зеландия, Канада, Израиль и др. страны

**РОССИЯ 2004-2017 г.г.**

- публикации российских специалистов в специализированных журналах об опыте США, выступления российских ученых
- Решение коллегии Роспатента от 24.05.2016 г. провести общественное обсуждение целесообразности введения в России



## Предварительная заявка в США

- **Предварительная заявка в США – это заявка на изобретение, подаваемая до подачи «основной» заявки, содержащая комплект документов, необходимых для установления даты подачи заявки, и используемая только для целей установления приоритета по поданной позднее «основной» заявке**
- Предварительная заявка подается заявителем только по собственному желанию. По предварительной заявке не ведется делопроизводство.
- **«Основная» заявка должна быть подана в течение 12-ти месяцев**
- Для установления более раннего приоритета предварительная заявка и «основная» заявка должны раскрывать идентичными признаками одно и то же изобретение!
- **Состав документов предварительной заявки минимален: заявление о выдаче патента (с указанием «предварительная заявка»), описание изобретения (специальные требования к описанию не установлены), чертежи, если на них есть ссылка в описании**
- Это позволяет быстро и с минимальными трудозатрами закрепить приоритет изобретения!
- **Институт предварительной заявки был введен в США в целях обеспечения единообразного подхода к исчислению срока действия патента по национальным заявкам и конвенционным заявкам (США – страна второй подачи). Если предварительная заявка подана, срок действия патента, выданного по «основной» заявке будет исчисляться с даты подачи «основной» заявки!**



# ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ ИНСТИТУТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК

## ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Возможность быстро и с минимальными затратами закрепить приоритет
2. Возможность сдвинуть почти на 12 месяцев дату начала отсчета срока действия патента
3. Возможность преодоления противоречия между необходимостью быстрого обнародования полученного результата научных исследований (публикацией) и необходимостью патентования
3. Возможность более раннего введения прав на изобретения в гражданский оборот путем более раннего лицензирования заявки
4. Возможность более раннего маркетинга и более ранних, открытых переговоров с потенциальными партнерами, заказчиками или лицензиатами

## РИСКИ

1. **Повышение вероятности:**
  - принятия решений об отказе, в том числе при патентовании за рубежом (предварительная заявка подается без проведения ИП)
  - оспаривания выданного патента, в том числе за рубежом, в связи с недостаточностью раскрытия изобретения в предварительной заявке
2. **Искажение системы оценки изобретательской активности по поданным заявкам.**
3. **Повышение стоимости патентования.**



**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ:**  
опрос научных организаций, патентоведов и патентных поверенных,  
бизнес-сообщества

---

**Автоматизированный опрос физических лиц: 42 аргументированных  
ответа**

**Поддержка - 52,4 %**

**Письменный опрос юридических лиц : 49 аргументированных ответов**

**Поддержка - 87,8 %**



## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ:

опрос научных организаций, патентоведов и патентных поверенных, бизнес-сообщества

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

### **Институт «внутреннего» приоритета**

1. Нормы п.3 ст.1374 и п.3 ст.1375 Кодекса гармонизированы с Договором PLT (можно подать заявку без формулы и с описанием ИЗ, ПМ, не соответствующим формальным требованиям)
2. Норма п.3 ст.1384 Кодекса – срок представления исправленных и недостающих материалов – 3 мес. с даты отправки запроса с возможностью продления срока ответа еще на 10 месяцев
3. Норма п.3 ст.1381 Кодекса – о «внутреннем» приоритете

### **ВОПРОСЫ:**

- 1) Удобен ли Институт «внутреннего» приоритета?
- 2) Нужен ли российскому изобретателю аналогичный, более ясный и простой институт ПЗ?
- 3) Что является гарантией грамотного применения обоих институтов?

**Повышение квалификации российских ученых в области ИС - гарантия успешного применения как института «внутреннего» приоритета, так и института предварительных заявок !!!**



# ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ

## Вопросы респондентов к будущему законопроекту

1. Какие будут объекты в законопроекте
2. Состав документов предварительной заявки
3. Требования к раскрытию в предварительной заявки
4. Какие административные действия будут осуществляться по предварительной заявке (1378.1., 1380.1. )
5. Доступ к документа заявки после публикации сведений о заявке и сведений о выдаче патента
6. Включение предварительной заявки в уровень техники при оценке новизны по другим заявкам с даты приоритета
7. На каком этапе будет осуществляться проверка раскрытия
8. С какой даты будут исчисляться срок подачи ЭСЗ и срок публикации заявки

10. С какой даты будет исчисляться срок действия патента
11. Проверка на наличие сведений, составляющих государственную тайну





# ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЗАЯВОК ОПРОС ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, БИЗНЕС – СООБЩЕСТВА, ПАТЕНТОВЕДОВ

Автоматизированный опрос физических лиц - 42 аргументированных ответа

Поддержка - 57,1 %

Письменный опрос юридических лиц - 49 аргументированных ответов

Поддержка - 75 %





# ОПРОС ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, БИЗНЕС – СООБЩЕСТВА, ПАТЕНТОВЕДОВ И ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

## Позиции противников изменений

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

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

3. Совокупность норм Кодекса позволяет урегулировать отношения будущих лицензиара и лицензиата без введения новых институтов объекта патентного права

4. Статья 1367 ГК РФ допускает предоставление права использования по лицензионному договору только в отношении **запатентованного** объекта патентного права





# ОПРОС ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, БИЗНЕС – СООБЩЕСТВА, ПАТЕНТОВЕДОВ И ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

## Основные вопросы

1. Неясно, что является предметом договора, т.к. исключительное право на объект патентного права еще не действует
2. Неясно, что является предметом договора, т.к. объем прав на ИЗ, ПМ в процессе рассмотрения заявки меняется (до регистрации ИЗ, ПМ технические решения не являются ИС). Право на получение патента не может лицензироваться.
3. Неясно, обязан ли будет заявитель уведомлять Роспатент о лицензионном договоре
4. Неясно, будет ли Роспатент публиковать информацию о бесплатной лицензии
5. Какова будет судьба лицензионного договора, если будет принято решение о выдаче патента, об отказе в выдаче патента, о признании заявки отозванной





**БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!**