

Государственная услуга
по государственной регистрации
промышленного образца и выдаче
патента на промышленный образец, его
дубликата:
НОВЫЕ ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

РОСПАТЕНТ
заместитель директора ФИПС
Алексеева Ольга Ленаровна

Москва
16 марта 2016 года

Основания для подготовки новых подзаконных актов:

Внесены изменения в Гражданский кодекс (Федеральный закон от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ)

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373

Новые подзаконные акты

Утратил силу:

Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008г. № 325;

Новые подзаконные акты

Утверждены и вступили в силу:

- 1) **Административный регламент** предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата, утв. приказом Минэкономразвития от 30 сентября 2015 года № 696 (вступил в силу с 8 января 2016 г.)
- 2) **Правила** составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их формы, утв. приказом Минэкономразвития от 30 сентября 2015 года № 695 (вступили в силу с 27 января 2016 г.)
- 3) **Требования** к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, утв. приказом Минэкономразвития от 30 сентября 2015 года № 695 (вступили в силу с 27 января 2016 г.)

Новые подзаконные акты

Утверждены и вступили в силу:

- 4) **Состав сведений** о выдаче патента на промышленный образец, **публикуемых** в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, утв. приказом Минэкономразвития от 30 сентября 2015 года № 695 (вступил в силу с 27 января 2016 г.)
- 5) **Состав сведений, указываемых в форме патента** на промышленный образец, утв. приказом Минэкономразвития от 30 сентября 2015 года № 695 (вступил в силу с 27 января 2016 г.)
- 6) **Форма патента** на промышленный образец, утв. приказом Минэкономразвития от 30 сентября 2015 года № 695 (вступила в силу с 27 января 2016 г.)

Где найти подзаконные акты?

Как соотносятся новые
подзаконные акты и как их изучать?

Требования

к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, утв. приказом Минэкономразвития от 30 сентября 2015 года № 695, вступили в силу с 27 января 2016 г.
(основаны на Кодексе)

Концепция изменения законодательства о промышленных образцах

Сближение с законодательством ЕС, и как следствие, сближение с законодательством о товарных знаках (сходная природа объекта права)

Концептуальные изменения законодательства о промышленных образцах

Отказ от применения словесной характеристики объема правовой охраны ПО (перечня существенных признаков ПО) для определения объема интеллектуальных прав

Применение для определения объема интеллектуальных прав на ПО только изображений изделия (статья 1354)

Заявитель определяет, какова должна быть степень детализации изображения внешнего вида изделия (статья 1377)

Патент РФ 49511 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА (два варианта)



Патент РФ 49511 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА (два варианта)



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА

(два варианта)

характеризующаяся:

- наличием головки со щетиной;
- наличием шейки рукоятки изделия;
- сужением в месте сопряжения шейки рукоятки и головки;
- наличием корпуса элемента питания, размещенного на рукоятке;

отличающаяся:

- вытянутой в направлении оси рукоятки формой головки зубной щетки;
- выполнением шейки с клиновидным расширением от узкой прямой части в сторону корпуса с последующим сужением к корпусу;
- выполнением корпуса электрического элемента в виде насадки;
- наличием на поверхности насадки пластины из токопроводящего материала;
- наличием прямолинейного изолированного выхода элемента питания, выведенного из насадки и расположенного вдоль внутренней оси шейки рукоятки к зоне размещения щетины на ее головке;
- темным цветовым решением корпуса элемента питания, контрастирующим с цветом щетки;
- 1-й вариант характеризуется выполнением насадки в виде колпачка, имеющего трапециевидную (с расширением в сторону шейки щетки) форму, прямоугольной формой пластины из токопроводящего материала;
- 2-й вариант характеризуется выполнением насадки в виде колпачка, имеющего эллипсовидную форму, овальной формой пластины из токопроводящего материала.

Патент США № D 716 559, 2013

ЗУБНАЯ ЩЕТКА, ВИД В РАКУРСЕ 3/4

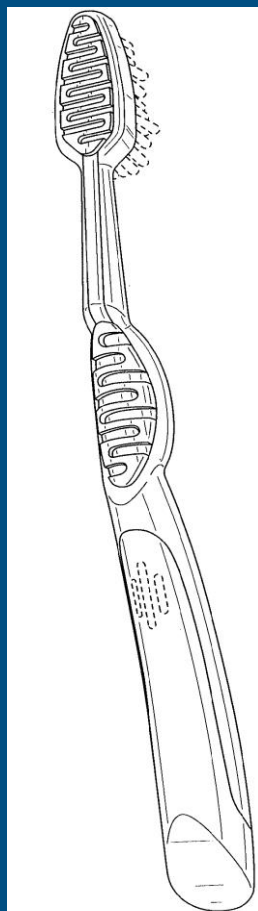
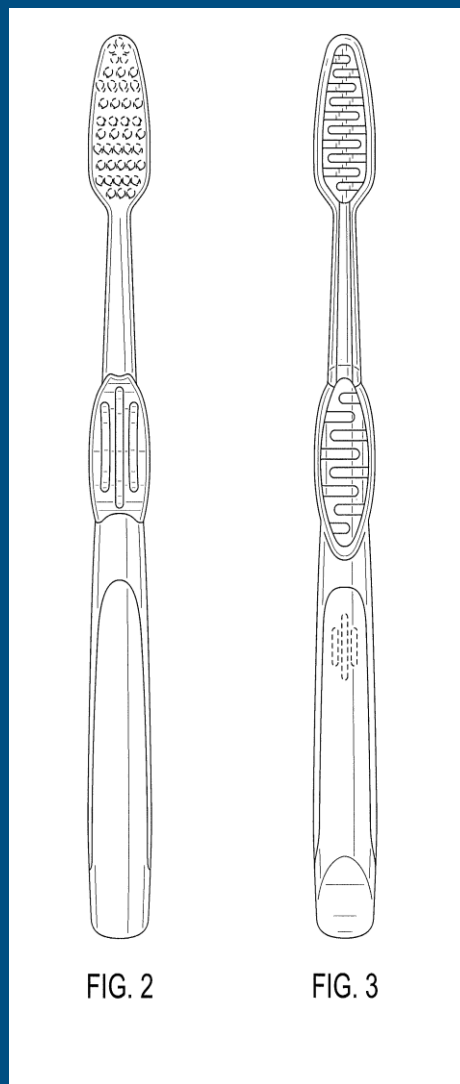


FIG. 1

Патент США № D 716 559, 2013 ЗУБНАЯ ЩЕТКА, ВИД СПЕРЕДИ, СЗАДИ



Патент США № D 716 559, 2013

ЗУБНАЯ ЩЕТКА, ВИД СЛЕВА

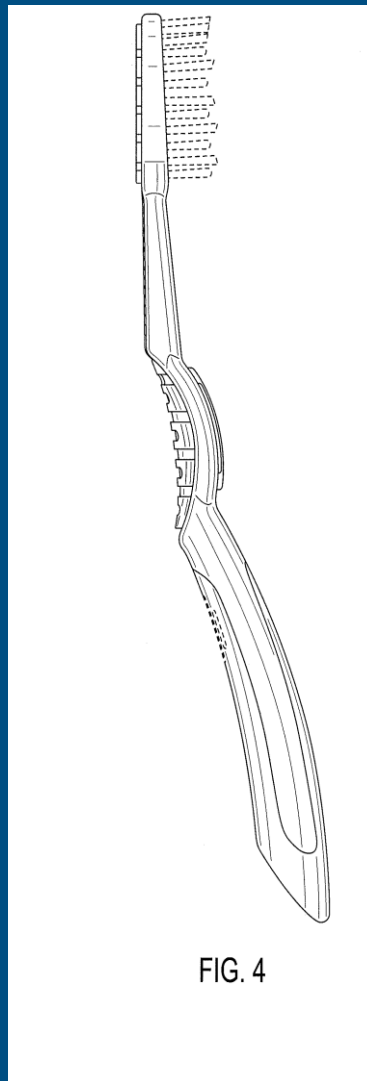


FIG. 4

Патент США № D 716 559, 2013

ЗУБНАЯ ЩЕТКА, ВИД СПРАВА

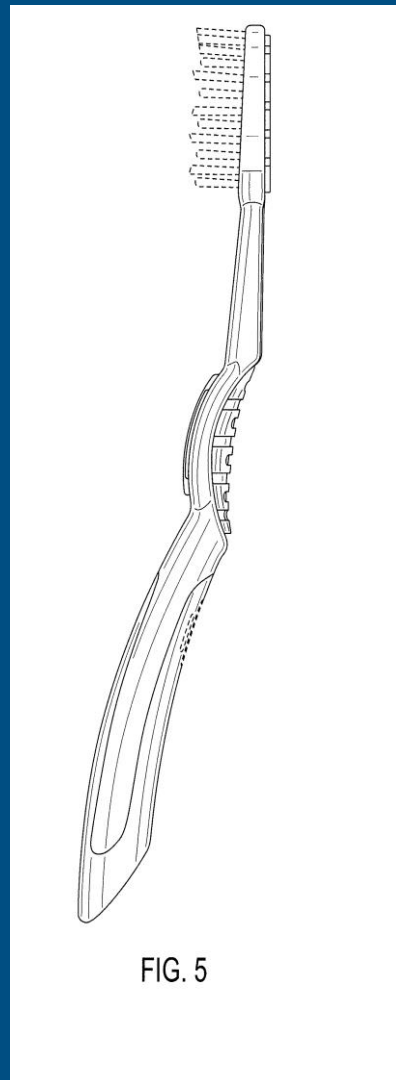


FIG. 5

Патент США № D 716 559, 2013
ЗУБНАЯ ЩЕТКА, ВИД СВЕРХУ

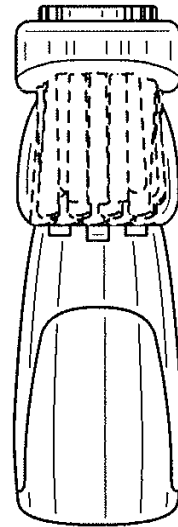


FIG. 6

Патент США № D 716 559, 2013

ЗУБНАЯ ЩЕТКА, ВИД СНИЗУ

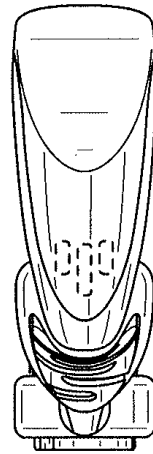


FIG. 7

Новые нормы Требований

Существенное упрощение правил составления заявки на ПО, т.к. не требуется перечень

Изображения внешнего вида изделия могут быть без деталей

Изменены условия объединения ПО в группу

Расширены требования к заявлению о выдаче патента

Упрощены требования к описанию

Упрощены правила установления даты подачи заявки

Изменение правил объединения ПО в группу (требование единства ПО)

Группа может включать:

ПО, относящийся к набору (комплекту) изделий в целом, и один или более ПО, относящихся к изделиям, входящим в набор

Два и более промышленных образцов, являющихся вариантами решения внешнего вида изделия

При условии, что относятся к одному классу МКПО

Новые требования к заявлению о выдаче патента

- требуются идентификаторы заявителя для государственного учета данных об изобретательской активности и поиска сведений о заявителе при осуществлении межведомственного электронного взаимодействия ФОИВ
- требуются идентификаторы плательщика для поиска сведений об уплате пошлины в ГИС Федерального казначейства
- требуется отдельная отметка, если промышленный образец создан за счет средств федерального бюджета
- декларации, касающиеся идентичности и достоверности документов
- декларации заявителя, касающиеся персональных данных

Требования

Переходные положения

Требования вступили в силу с 27 января 2016 г.

По заявкам, поданным до 27 января 2016 г. применяются требования, в том числе **требование единства**, предусмотренное Регламентом 2008 г.

По заявкам, поданным после 27 января 2016 г. применяются требования, в том числе **требование единства**, предусмотренное Требованиями

Если поданы заявки с нарушением требования единства ПО, заявителю будет предложено **подать выделенную заявку** с сохранением даты подачи и приоритета

Правила

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их формы, утв. приказом Минэкономразвития от 30 сентября 2015 года № 695, вступили в силу с 27 января 2016 г.
(основаны на Кодексе, Требования)

Структура:

Раздел 1

«Составление и подача документов»

Раздел 2

«Рассмотрение документов заявки»

Правила

Раздел 1 «Составление и подача документов»

Касается документов заявки, заявлений, ходатайств

Число обязательных форм заявлений и ходатайств увеличено с 4 до 17 (нацеленность на электронное взаимодействие)

Обязательные формы всех заявлений и ходатайств, включая заявления о выдаче патента на промышленный образец, утверждены в качестве приложений к Правилам (см. приложения №№ 1-17)

Все формы размещены на сайте Роспатента (ФИПС)

Правила

Раздел 2 «Рассмотрение документов заявки»

Касается только документов заявки и включает, в частности:

- основания для отказа в приеме документов;
- правила и порядок проверки уплаты пошлин за совершение юридически значимых действий;
- правила и порядок проведения формальной экспертизы;
- правила и порядок проведения экспертиза по существу

Правила // Новые нормы экспертизы по существу

Патентоспособность ПО устанавливается только в отношении признаков внешнего вида изделия, представленного на заявленных изображениях

Существенность признаков ПО устанавливает эксперт

Если установлено, что ПО не соответствует какому-либо требованию или условию патентоспособности, по заявке направляется запрос мнения заявителя по замечаниям эксперта (п. 86 Правил)

Ответ на запрос должен быть представлен в течение 3 месяцев со дня направления запроса (п. 88 Правил)

Правила // Новые нормы экспертизы по существу Технические признаки

Решениям внешнего вида, обусловленным исключительно технической функцией изделия, не предоставляется правовая охрана в качестве ПО (пункт 5 статьи 1352 Кодекса)

Технические признаки внешнего вида изделия не являются охраняемыми признаками промышленного образца (пункт 1 статьи 1352 Кодекса)

Технические признаки внешнего вида изделия не учитываются при проверке новизны и оригинальности ПО (пункты 70-72 Правил)

Правила // Новые нормы экспертизы по существу

Проверка новизны и оригинальности ПО

Круг общедоступных сведений расширен:

по новизне и оригинальности с даты приоритета противопоставляются не только заявки на изобретения, полезные модели других лиц, но и заявки товарные знаки других лиц (при условии, что с ними можно ознакомиться) (п.4 ст. 1352 Кодекса)

Срок льготы по новизне и оригинальности увеличен с 6 до 12 месяцев (п.4 ст. 1352 Кодекса)

Правила // Новые нормы экспертизы по существу

Проверка новизны ПО

ПО признается **новым**, если совокупность его существенных признаков не известна из общедоступных сведений (поиск!)

Оценка новизны осуществляется **только в отношении изображений**

Новизна не допускает идентичности (тождественности) существенных признаков заявленного ПО и признаков известного ПО - ближайшего аналога

Правила // Новые нормы экспертизы по существу

Проверка оригинальности ПО

Проверку оригинальности осуществляет **информированный потребитель** - гипотетическое лицо, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у изделий, составляющих аналоговый ряд запатентованного промышленного образца, **в том числе технические признаки и признаки, обусловленные стандартами**

ПО **признается оригинальным**, если его признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия по сравнению с ПО - ближайшим аналогом (поиск!)

Оригинальный ПО не должен являться **имитацией** внешнего вида известного изделия или **компиляцией** внешнего вида частей известных изделий

Правила // Новые нормы экспертизы по существу

Проверка оригинальности ПО

Информированный потребитель:

-сравнивает общие впечатления, оставляемые проверяемым ПО и ПО – ближайшим аналогом (проверка наличия имитации)

-оценивает степень свободы автора ПО, то есть устанавливает факторы, ограничивавшие его возможности при создании внешнего вида изделия:

-признаки, обусловленные технической функцией

-признаки, обусловленные требованиями стандартов

-слабые элементы внешнего вида изделия в случае высокой насыщенности аналогового ряда (чтобы быть более чувствительным к незначительным различиям между образцами)

Правила // Новые нормы экспертизы по существу Охрана государственных и международных символов

Использование в ПО государственной и международной официальной символики возможно только по разрешению компетентного органа (статья 1231.1 Кодекса, п.43 Правил), (поиск)

Охрана общественных интересов

ПО не должен вводить в заблуждение (п.2 ст. 1352 Кодекса, п.п.46-49 Правил)

Правила

Переходные положения

Правила вступили в силу с 27 января 2016 г.

Общий принцип: при проверке патентоспособности ПО применяются условия патентоспособности ПО, предусмотренные законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

По заявкам, поданным после 27 января 2016 г. применяются условия патентоспособности ПО, предусмотренные Кодексом в редакции № 35 – ФЗ и Правилами.

Административный регламент

предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата, утв. приказом Минэкономразвития от 30 сентября 2015 года № 696, вступил в силу с 8 января 2016 г.
(основан на Кодексе, Требованиях, Правилах)

Принципиальные отличия нового Регламента от отмененного Регламента 2008

Исключены нормы, устанавливающие:

-требования к документам заявки (перенесены в Требования);

-правила проверки требования единства и проверки патентоспособности промышленного образца, формы заявлений и ходатайств (перенесены в Правила);

-порядок ознакомления с документами заявки на промышленный образец (выделен в отдельную ГУ по ознакомлению с документами заявки на ИЗ, ПМ, ПО), (Минэкономразвития утверждены отдельные акты);

-состав публикуемых сведений, состав сведений, содержащихся в патенте, форму патента (Минэкономразвития утверждены отдельные акты)

Принципиальные отличия нового Регламента от отмененного Регламента 2008

Детальная регламентация максимальных сроков:

- предоставления государственной услуги
- осуществления административных процедур и действий

Детальная регламентации возможных результатов всех административных процедур, действий и самой услуги

В Регламент включены нормы, дополняющие основную ГУ по государственной регистрации ПО и выдаче патента на ПО автономной ГУ по рассмотрению ходатайства о выдаче дубликата патента на ПО

Включены нормы, предусматривающие рассмотрение заявлений о преобразовании заявки на ПО в заявку на ИЗ, заявку на ПМ

Принципиальные отличия Регламента от отмененного Регламента 2008

Реализован принцип - никакие административные действия не осуществляются до завершения проверки уплаты пошлины с положительным результатом

Проверка уплаты пошлины выделена в отдельное административное действие, предшествующее осуществлению того юридически значимого действия, за которое она испрашивается

Более детальная регламентация форм контроля за предоставлением ГУ, порядка обжалования действий (бездействия) и решений

Результаты предоставления ГУ:

- 1) государственная регистрация промышленного образца и выдача патента;
- 2) принятие и направление заявителю одного из следующих решений:
 - а) об отказе в выдаче патента на промышленный образец;
 - б) о признании заявки отозванной;
 - в) об удовлетворении заявления заявителя об отзыве заявки;
 - г) об удовлетворении заявления о преобразовании заявки на промышленный образец в заявку на изобретение;
 - д) об удовлетворении заявления о преобразовании заявки на промышленный образец в заявку на полезную модель;
- 3) выдача дубликата;
- 4) отказ в удовлетворении ходатайства о выдаче дубликата.

Регламент

Переходные положения

Регламент вступил в силу с 8 января 2016 г.

Сроки, установленные Регламентом, распространяются:

- на заявки, поданные после 8 января 2016 г.
- на ходатайства и заявления, поданные по тем заявкам, по которым рассмотрение на 8 января 2016 г. не было завершено

Недостатки новых подзаконных актов

- неудобная структура подзаконных актов (вместо одного шесть актов)
- отсутствиие подразделов в Требованиях и Правилах
- исключены привычные правила, например, правила установления приоритета, и введена избыточная информация, не имеющая отношения к существу правил и процедур
- в Регламенте имеются подразделы, лишённые содержания (только заголовки)

Дополнительная информация по промышленным образцам

- 1) Алексеева О.Л. Новое патентное законодательство ..., часть IV, Патенты и лицензии. 2016. № 1. С. 12-23;
- 2) Алексеева О.Л. Новое патентное законодательство..., часть V, Патенты и лицензии. 2016. № 2. С. 19-29;
- 3) Алексеева О.Л. Обзор подзаконных актов, регламентирующих предоставление государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца...; сайт Роспатента (ФИПС)

**БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!**