**Л.5. Патентные исследования на 5 л.**

**Подача заявки на выдачу патента. Ее состав.**

**Экспертиза патентным органом заявки на выдачу патента на изобретение.**

**Экспертиза заявки на выдачу патента на полезную модель.**

**Заявка на выдачу патента на промышленный образец.**

**Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца.**

**1. Подача заявки на выдачу патента. Ее состав.**

Под патентными исследованиями понимаются исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации. При этом объектом патентного исследования являются результаты или средства хозяйственной деятельности. Суть патентного исследования - проведение поиска доступных источников информации в виде патентной и другой литературы и анализ отобранных документов. При этом исследования могут проводиться на всех этапах жизненного цикла промышленной продукции и, в частности, в процессе создания, освоения и реализации промышленной продукции. Это особенно актуально для наукоёмких отраслей, в частности химико-фармацевтической промышленности.

Цель поиска определяет методику его проведения, глубину и географию поиска, источники и соответственно, сроки и материальные затраты на их проведение. Можно выделить следующие основные цели поиска:

• Определение уровня техники и тенденций её развития;

• Проверка патентоспособности технических решений (мировой новизны и изобретательского уровня);

• Проверка патентной чистоты объекта техники и др.

• Определение патентно-лицензионной ситуации.

Глубина проведения поиска для определения уровня техники, как правило, составляет 10-15 лет. Поиск проводится по ведущим странам мира. Глубина проведения поиска для определения патентоспособности технических решений, как правило, составляет не менее 50 лет. Поиск проводится по ведущим странам мира и по фондам региональных патентных ведомств. Проверка патентной чистоты даёт возможность определить, можно ли объект проверки свободно использовать, вводить в гражданский оборот в той или иной стране. Само понятие «патентная чистота» является условным, так как патенты имеют территориальную привязку, и срок их действия ограничен, как правило, 20 годами, с возможностью продления для некоторых объектов (фармацевтические препараты и агрохимия) ещё на 5 лет. Глубина проверки патентной чистоты составляет порядка 20-25 лет.

Основные виды используемого патентного поиска:

предметный,

именной (или фирменный),

нумерационный и

поиск патентов-аналогов (патентов-эквивалентов). Обычно применяют несколько видов поиска. Во всех указанных видах проверки, как правило, основными источниками патентной информации являются базы данных (патентов на изобретения или полезные модели и/или опубликованных заявок на изобретения) Патентного ведомства Казахстана, ВОИС, Евразийского патентного ведомства, Европейского патентного ведомства, а также баз данных патентных ведомств ведущих стран мира, таких как Россия, Германия, Япония, США, Великобритания и др. Например, при проверке патентной чистоты выполняются следующие виды работ:

• определение стран, по которым будет осуществляться проверка;

• изучение особенностей патентного законодательства стран, по которым осуществляется проверка;

• анализ объекта проверки и выделение технических решений, художественно-конструкторских решений и других элементов, подлежащих проверке на патентную чистоту;

• поиск и отбор патентов и других охранных документов исключительного права, имеющих отношение к выделенным элементам объекта, подлежащих проверке;

• определение классификационных рубрик для выделения технических решений и др. элементов, подлежащих проверке;

• подробный анализ отобранных действующих охранных документов на основе изучения формулы изобретения и выводы.

Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец (далее - заявка) подаете в патентный орган автором, нанимателем. Заявка может быть передана через патентного поверенного, зарегистрированного в патентном органе.

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

Заявка на выдачу патента на полезную модель должна относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных между собой так, что они образуют единый творческий замысел (требование единства полезной модели).

Заявка на выдачу промышленного образца должна относиться к одному промышленному образцу и может включать его варианты. Как заявка на изобретение, так и заявка на полезную модель должны содержать:

• заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также его (их) места жительства и места нахождения;

• описание объекта патентования, раскрывающее его с полнотой, достаточной для его осуществления;

• формулу объекта патентования, выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

• чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения; • реферат;

• доверенность (в случае подачи заявки патентным поверенным).

Заявка на выдачу патента на промышленный образец должна содержать:

• заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) промышленного образца и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их места жительства и места нахождения;

• комплект фотографий изделия (макета, рисунка), дающих полное и детальное представление о внешнем виде изделия;

• описание промышленного образца, включающее совокупность его существенных признаков;

• чертежи общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;

• доверенность (в случае подачи заявки патентным поверенным). К каждой из названных заявок прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере или освобождение от уплаты пошлины либо наличие оснований для уменьшения ее размера. Требования к заявкам на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец устанавливаются патентным органом.

**2. Экспертиза патентным органом заявки**

**на выдачу патента на изобретение**

Заявка на выдачу патента на изобретение подлежит предварительной (формальной) экспертизе и патентной экспертизе (экспертизе по существу),

*Предварительная экспертиза* заявки проводится в трехмесячный срок с даты ее поступления в патентный орган. В ходе этой экспертизы проверяется наличие в заявке документов, которые она должна содержать, соблюдение установленных к ним требований, и рассматривается вопрос, относится ли заявленное изобретение к ОПС, охраняемым законом. При необходимости заявителю может быть предложено внести уточнения в заявку в течение двух месяцев после получения запроса.

При положительном результате предварительной экспертизы заявитель уведомляется о приеме заявки к рассмотрению и установлении *приоритета изобретения,* если он *не испрашивает конвенционный* приоритет по дате поступления в патентный орган более ранней заявки или дополнительных материалов к ней. Но для решения вопроса о выдаче патента на изобретение должна быть проведена *патентная экспертиза,* которая именуется *отсроченной.* Патентный орган по истечении 18 месяцев с даты поступления заявки публикует сведения о ней. Их состав определяет патентный орган. По ходатайству заявителя этот орган может опубликовать сведения о заявке до истечения 18 месяцев со дня ее поступления. В течение трех лет с даты поступления заявки в патентный орган, заявитель либо любое заинтересованное лицо может подать ходатайство о проведении патентной экспертизы. В случае непоступления такого ходатайства в указанный срок заявка считается отозванной.

При несогласии с решением предварительной или патентной экспертизы заявитель вправе в трехмесячный срок со дня получения решения или затребованных им копий противопоставленных материалов подать мотивированную жалобу в Апелляционный совет патентной экспертизы при патентном органе.

**3. Заявка на выдачу патента на**

**Изобретение.**

Заявка на выдачу патента на изобретение подлежит предварительной (формальной) экспертизе и патентной экспертизе (экспертизе по существу). Предварительная экспертиза заявки проводится в трехмесячный срок с даты ее поступления в патентный орган. В ходе этой экспертизы проверяется наличие в заявке документов, которые она должна содержать, соблюдение установленных к ним требований, и рассматривается вопрос, относится ли заявленное изобретение к ОПС, охраняемым законом.

При положительном результате предварительной экспертизы заявитель уведомляется о приеме заявки к рассмотрению и установлении приоритета изобретения, если он не испрашивает конвенционный приоритет по дате поступления в патентный орган более ранней заявки или дополнительных материалов к ней. Но для решения вопроса о выдаче патента на изобретение должна быть проведена патентная экспертиза, которая именуется отсроченной.

Заявитель опубликованной заявки получает временную правовую охрану в объеме формулы изобретения. Если впоследствии заявитель получит патент, физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение с даты публикации заявки до даты регистрации изобретения в Реестре изобретений, уплачивает патентообладателю после получения патента на изобретение денежную компенсацию.

В ходе патентной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение проверяется патентоспособность изобретения и устанавливается приоритет изобретения, если он не был установлен при проведении предварительной экспертизы. По результатам патентной экспертизы патентный орган принимает решение о выдаче патента или об отказе в его выдаче. Заявитель вправе знакомиться с материалами, используемыми при проведении экспертизы. Копии противопоставляемых заявке материалов могут быть затребованы заявителем в двухмесячный срок с даты получения решения по заявке.

При несогласии заявителя с решением патентной экспертизы он имеет право в трехмесячный срок с даты получения решения или затребованных им копий противопоставленных заявке материалов обратиться в патентный орган с ходатайством о проведении повторной экспертизы, которая осуществляется в течение шести месяцев со дня поступления ходатайства заявителя.

4. **Экспертиза заявки на выдачу патента на полезную модель**

Заявка на полезную модель не публикуется. Ее экспертиза осуществляется патентным органом в течение двух месяцев с даты поступления заявки.

В отличие экспертизы на патентоспособность изобретения проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности не осуществляется. Патент выдается под ответственность заявителя без гарантии действительности. Если в результате экспертизы заявки будет установлено, что заявка оформлена на предложение, которое не относится к объектам полезной модели, принимается решение об отказе в выдаче патента. Если же будет установлено, что заявка подана на предложение, относящееся к объектам полезной модели, все необходимые документы имеются и оформлены правильно, принимается решение о выдаче патента. О положительном решении экспертизы и установлении приоритета заявитель уведомляется. По заявке, оформленной с нарушением требований к документам, заявителю направляется запрос с предложением в двухмесячный срок с даты получения запроса представить исправленные или отсутствующие документы. Если заявитель в указанный срок не выполнит это требование или не 66 представит ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявления полезной модели, не принимаются во внимание при рассмотрении заявки и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Заявитель (патентообладатель) в течение трех лет с даты поступления заявки в патентный орган имеет право подать ходатайство о проведении патентной экспертиза с целью преобразования заявки (патента) на полезную модель в заявку на изобретение. Если будет вынесено положительное решение о выдаче патента на изобретение, действие патента на полезную модель прекращается, а действие патента на изобретение исчисляется с даты поступления заявки на полезную модель в патентный орган.

Заявка, принятая к рассмотрению, не публикуется. В месячный срок с даты поступления заявки патентный орган извещает заявителя о принятии заявки к рассмотрению, либо о необходимости дополнения ее недостающими материалами, либо об отказе принятия заявки к рассмотрению. В последнем случае заявитель в течение двух месяцев с даты получения извещения имеет право подать в патентный орган возражение, решение по которому принимается в течение месяца со дня его получения. Экспертиза по существу проводится сразу же после принятия заявки к рассмотрению. По результатам экспертизы принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче патента. В случае несогласия с решением экспертизы заявитель вправе подать мотивированную жалобу в Апелляционный совет патентной экспертизы при патентном органе в трехмесячный срок со дня получения решения или затребованных копий противопоставленных заявке материалов. Жалоба должна быть рассмотрена в четырехмесячный срок со дня ее получения.

Заявки на получение патентов в соответствии с международными договорами подаются непосредственно в патентный орган, если иное не установлено в соответствии с нормами этих международных договоров. По результатам экспертизы принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче патента. В случае несогласия с решением экспертизы заявитель вправе подать мотивированную жалобу в Апелляционный совет патентной экспертизы при патентном органе в трехмесячный срок со дня получения решения или затребованных копий противопоставленных заявке материалов. Объекты промышленной собственности, содержащие сведения, разглашение которых может нанести ущерб безопасности, должны быть засекречены в порядке, установленном законодательством, и не могут быть запатентованы в зарубежных странах.

5.Р**егистрация изобретения, полезной**

**модели, промышленного образца**

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы регистрируются патентным органом соответственно в Реестре изобретений, Реестре полезных моделей, Реестре промышленных образцов. В течение шести месяцев с даты регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца патентный орган при условии уплаты заявителем пошлины за выдачу патента осуществляет в своем официальном бюллетене публикацию сведений о патенте. В этих сведениях указываются:

• автор, если он не отказался быть упомянутым в патенте;

• патентообладатель;

• название объекта промышленной собственности, дата приоритета, формула изобретения, полезной модели, совокупность существенных признаков промышленного образца, изображение промышленного образца;

• другие необходимые сведения, определяемые патентным органом. Патент выдается после внесения сведений об объекте в соответствующий реестр и публикации сведений о патенте. При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается патент, им выдается один патент. Не признаются соавторами лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, а оказавшие автору только техническую, организационную или материальную помощь либо способствовавшие оформлению права на объект промышленной собственности и использованию его.

**Срок действия патента**

Патент действует с даты поступления заявки в патентный орган и сохраняет силу при *условии соблюдения требований* законодательства:

• патент на изобретение – в течение двадцати лет. Если для применения средства, в котором использовано изобретение, требуется получение разрешения уполномоченного органа в соответствии с законодательством, срок действия патента на это изобретение продлевается патентным органом по ходатайству патентообладателя не более чем на пять лет;

• патент на полезную модель – в течение пяти лет с возможным продлением этого срока патентным органом по ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года;

• патент на промышленный образец – в течение десяти лет с возможным продлением этого срока патентным органом по ходатайству патентообладателя, но не более чем на пять лет.

Действие патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец *прекращается досрочно:*

• на основании заявления патентообладателя, поданного в патентный орган. Основания подачи такого заявления могут быть различными, например, изобретение устарело, нет перспективы продать лицензию, нет интереса платить пошлины;

• при неуплате в установленный срок годовой пошлины за поддержание патента в силе.

Охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца действует с даты подачи заявки в патентный орган. Защита прав может быть осуществлена лишь после выдачи патента.

За подачу заявки на изобретение, полезную модель промышленный образец, поддержание их в силе, а также совершение иных юридически значимых действий, связанных с патентом, взимается пошлина.

Патент на изобретение, полезную модель в течение всего срока его действия может быть признан *недействительным полностью или частично* в случаях:

– неправомерной выдачи патента, вследствие нарушения требования патентоспособности;

– наличия в формуле изобретения, полезной модели признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки, т.е. имеет место расхождение между описанием изобретения и его формулой;

– неправомерное указание в патенте автора (соавторов) или патентообладателя (патентообладателей).

Патентный орган публикует в официальном бюллетене сведения о признании патента недействительным.