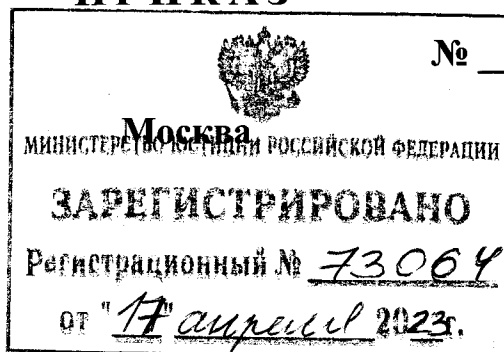




МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

П Р И К А З

21 февраля 2023 г.



№

107

О государственной регистрации изобретений

В соответствии с пунктом 2 статьи 1246, пунктом 4 статьи 1374, пунктом 1 статьи 1385, пунктом 5 статьи 1386, пунктом 3 статьи 1393, пунктом 1 статьи 1394 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2022, № 50, ст. 8797), абзацем девятым пункта 1 и подпунктами 5.2.28(98), 5.2.28(99), 5.2.28(101), 5.2.28(103), 5.2.28(104) Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; 2013, № 5, ст. 391; 2021, № 35, ст. 6306), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

Состав сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

Порядок проведения информационного поиска в отношении заявленного изобретения при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

Порядок публикации отчета об информационном поиске в отношении заявленного изобретения согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

Состав сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

Состав сведений, указываемых в патенте на изобретение, согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

форму патента на изобретение согласно приложению № 8 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

приказ Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, Составы сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, Порядка и сроков информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, Порядка и условий проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, Составы сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы

по интеллектуальной собственности, Состав сведений, указываемых в патенте на изобретение, формы патента на изобретение» (зарегистрирован Минюстом России 11 июля 2016 г., регистрационный № 42800);

пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые приказы Министерства экономического развития Российской Федерации в части предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственных услуг в электронной форме, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 марта 2018 г. № 113 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства экономического развития Российской Федерации в части предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственных услуг в электронной форме» (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2018 г., регистрационный № 50600);

приказ Минэкономразвития России от 19 сентября 2018 г. № 506 «О внесении изменения в Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316» (зарегистрирован Минюстом России 10 октября 2018 г., регистрационный № 52395);

приказ Минэкономразвития России от 1 октября 2018 г. № 527 «О внесении изменений в Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316» (зарегистрирован Минюстом России 3 декабря 2018 г., регистрационный № 52851);

пункт 2 изменений, которые вносятся в приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения

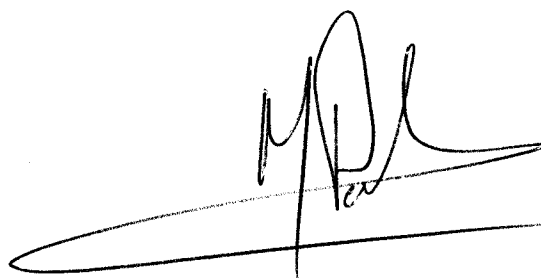
юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, Состав сведений о выдаче патента на полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состав сведений, указываемых в форме патента на полезную модель, формы патента на полезную модель» и в приказ Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, Состав сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, Порядка и сроков информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, Порядка и условий проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, Состав сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состав сведений, указываемых в патенте на изобретение, формы патента на изобретение», утвержденных приказом Минэкономразвития России от 10 ноября 2020 г. № 746 «О внесении изменений в приказы Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 и от 25 мая 2016 г. № 316» (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2020 г., регистрационный № 61384);

приказ Минэкономразвития России от 31 марта 2021 г. № 155 «О внесении изменений в Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий

по государственной регистрации изобретений, и их формы и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316» (зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2021 г., регистрационный № 63664).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Зубова Ю.С.

Министр

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and a long horizontal stroke at the bottom.

М.Г. Решетников

ПРАВИЛА
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием
для совершения юридически значимых действий по государственной
регистрации изобретений

I. Составление и подача документов

1. Для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений заявителем или его представителем представляются следующие документы:

1) заявка на выдачу патента на изобретение (далее соответственно – заявка, патент), оформленная в соответствии с Требованиями к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными настоящим приказом (далее – Требования к документам заявки), и содержащая в том числе заявление о выдаче патента на изобретение (далее – заявление о выдаче патента), составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

2) документы, указанные в пунктах 2–4 настоящих Правил.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются по каждой заявке в отдельности.

2. Документы, прилагаемые к заявке:

1) копия первой заявки, поданной заявителем в патентное ведомство государства – участника Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, заключенной в г. Париже¹ (далее – Парижская конвенция), заверенная указанным патентным ведомством, если по заявке испрашивается конвенционный приоритет;

¹ Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. № 3104-VII. Вступила в силу для Российской Федерации 26 апреля 1970 г. (Ведомости ВС СССР, 1968, № 40, ст. 363).

2) при наличии представителя заявителя – доверенность, удостоверяющая полномочия представителя, не являющегося патентным поверенным, на ведение дел с Роспатентом, выданная заявителем представителю, представителем заявителя иному представителю в порядке передоверия, или ее копия, если подача заявки осуществляется представителем, копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя, если ведение дел с Роспатентом осуществляется заявителем через законного представителя (далее – доверенность);

3) документ о депонировании штамма микроорганизма, линии клеток растений или животных, консорциума штаммов или штаммов, входящих в консорциум, которые помещены в международный орган по депонированию, предусмотренный Будапештским договором о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры, подписанным 28 апреля 1997 года в г. Будапеште², в государственные, исследовательские и рабочие коллекции патогенных микроорганизмов и вирусов человека, животных и растений, созданные в соответствии с Правилами создания, пополнения, ведения и использования коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1668³, в государственную коллекцию представителей нормальной микрофлоры человека, сельскохозяйственных животных и растений, сформированную в соответствии с Правилами формирования, сохранения и развития государственной коллекции представителей нормальной микрофлоры человека, сельскохозяйственных животных и растений, а также криогенных банков образцов природных нормальных микробиоценозов (биоматериалов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 676⁴, иные документы о депонировании штамма микроорганизма, линии

² Ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 24 декабря 1980 г. № 3615-Х. Вступил в силу для Российской Федерации 22 апреля 1981 г. (Ведомости ВС СССР, 1981, № 1, ст. 5).

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 41, ст. 6979; 2022, № 26, ст. 4478.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 17, ст. 2890.

клеток растений или животных, консорциума штаммов или штаммов, входящих в консорциум (представляется по инициативе заявителя);

4) заключение созданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке комиссии по защите государственной тайны об отсутствии в заявке сведений, составляющих государственную тайну (представляется по инициативе заявителя).

3. В случае если доверенность относится к нескольким заявкам одного и того же заявителя, по одной из заявок представляется оригинал доверенности, а по каждой из остальных заявок – копия доверенности с указанием реквизитов делопроизводства, в рамках которого представлен оригинал доверенности.

Доверенность представляется на русском или иностранном языке. В случае если доверенность представляется на иностранном языке, к ней прилагается перевод на русский язык, подписанный переводчиком, с приложением документов, подтверждающих владение языком, с которого был сделан перевод.

В случае если в соответствии с пунктом 1 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации⁵ (далее – Кодекс) доверенность подлежит нотариальному удостоверению, представляется указанная доверенность или ее копия.

В случае досрочного прекращения полномочий представителя заявителя, указанных в доверенности, заявитель подает в Роспатент уведомление, составленное в произвольной форме.

При подаче заявки в электронной форме представителем заявителя к заявлению о выдаче патента прикрепляется электронный образ доверенности либо электронный образ документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.

4. Для совершения юридически значимых действий по государственной

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2013, № 19, ст. 2327.

регистрации изобретений заявитель вправе по собственной инициативе представить в Роспатент следующие заявления и ходатайства:

1) ходатайство о проведении экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение по существу (далее – ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу).

Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу подается, если при подаче заявки заявитель не выразил требование провести экспертизу заявки по существу в соответствующей графе заявления о выдаче патента.

Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.

Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу подписывается заявителем, его представителем или третьим лицом, подающим ходатайство;

2) ходатайство об установлении конвенционного приоритета.

Ходатайство об установлении конвенционного приоритета подается, если при подаче заявки заявитель не указал об испрашивании конвенционного приоритета в соответствующей графе заявления о выдаче патента.

Ходатайство об установлении конвенционного приоритета составляется в произвольной форме с указанием сведений, предусмотренных графой «Заявление на приоритет» заявления о выдаче патента.

Ходатайство об установлении конвенционного приоритета подписывается заявителем, если международным договором Российской Федерации предусмотрена возможность ведения дел с Роспатентом непосредственно заявителями государства – участника Парижской конвенции, патентным поверенным такого государства, если международным договором Российской Федерации предусмотрена возможность ведения дел с Роспатентом непосредственно патентным поверенным такого государства или патентным поверенным, зарегистрированным в Роспатенте;

3) ходатайство о продлении срока подачи заявки на выдачу патента на изобретение, по которой испрашивается конвенционный приоритет

(далее – ходатайство о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет).

Ходатайство о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, подается в случае, если заявка не подана в Роспатент в установленный пунктом 1 статьи 1382 Кодекса⁶ двенадцатимесячный срок с даты подачи первой заявки на изобретение в государстве – участнике Парижской конвенции.

В случае подачи ходатайства о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, заявка в соответствии с пунктом 1 статьи 1382 Кодекса должна быть подана в Роспатент не позднее двух месяцев по истечении установленного пунктом 1 статьи 1382 Кодекса двенадцатимесячного срока для подачи заявки с испрашиванием конвенционного приоритета.

Ходатайство о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, поданное после подачи заявки, составляется в произвольной форме с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в установленный пунктом 1 статьи 1382 Кодекса двенадцатимесячный срок, если эти обстоятельства не являются общеизвестными.

Ходатайство о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, подписывается в порядке, установленном абзацем четвертым подпункта 2 настоящего пункта;

4) ходатайство о признании права конвенционного приоритета.

Ходатайство о признании права конвенционного приоритета на основании пункта 3 статьи 1382 Кодекса⁷ подается, если заверенная копия первой заявки, поданной в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции, не представлена заявителем в Роспатент в течение шестнадцати месяцев с даты подачи первой заявки в указанное ведомство (если первых заявок несколько,

⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496.

⁷ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2014, № 11, ст. 1100.

то, с даты подачи наиболее ранней из них), а заявитель направил в ведомство государства – участника Парижской конвенции, в которое подана первая заявка, запрос о предоставлении заверенной копии первой заявки в течение четырнадцати месяцев со дня подачи первой заявки в указанное ведомство.

Ходатайство о признании права конвенционного приоритета составляется по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем.

К ходатайству о признании права конвенционного приоритета прикладывается документ, подтверждающий дату направления заявителем запроса о предоставлении заверенной копии первой заявки в ведомство государства – участника Парижской конвенции.

При представлении в Роспатент заверенной копии первой заявки к ней прикладывается документ, подтверждающий дату получения заявителем заверенной копии первой заявки из ведомства государства – участника Парижской конвенции;

5) ходатайство о внесении изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение – описание изобретения, формулу изобретения, чертеж (чертежи), иные материалы, реферат (далее – ходатайство о внесении изменений в документы заявки).

Ходатайство о внесении изменений в документы заявки составляется по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем.

К ходатайству о внесении изменений в документы заявки прилагаются заменяющие листы документов, которые должна содержать заявка в соответствии с пунктом 2 статьи 1375 Кодекса⁸ (далее – документы заявки), в которые вносятся исправления и уточнения. Заменяющие листы документов заявки представляются на русском языке или с переводом документа на русский язык.

⁸ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2020, № 30, ст. 4743.

Заменяющие листы документов заявки должны быть оформлены в соответствии с главами III–VI Требований к документам заявки.

Если текст на заменяющем листе документа заявки, занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, необходимо представить также замену последующих листов.

Если изменения касаются опечаток, соответствующие изменения могут быть представлены непосредственно в ходатайстве о внесении изменений в документы заявки с указанием места в описании изобретения, формуле изобретения или чертеже (чертежах) и иных материалах, реферате, в которые вносится изменение.

В ходатайстве о внесении изменений в документы заявки или в сопроводительном письме к нему (в случае его представления) приводятся краткие пояснения предлагаемых изменений, а также указывается конкретное место в первоначальных материалах заявки (номера страниц, абзацев, строк в тексте документов заявки, фигура чертежей, на которых представлен признак изобретения, и при необходимости позиция, которой он обозначен), где содержатся сведения, на основании которых вносятся изменения;

б) ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента на изобретение в связи с изменением имени автора, имени или наименования заявителя, представителя заявителя, адреса (далее – ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с изменением имени, наименования, адреса).

Ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с изменением имени, наименования, адреса составляется по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем.

К ходатайству о внесении изменений в заявление в связи с изменением имени, наименования, адреса прилагаются:

заменяющие листы заявления о выдаче патента, которые должны быть оформлены в соответствии с главой II Требований к документам заявки. Если текст на заменяющем листе заявления о выдаче патента, занимавший прежде

одну страницу, выходит за ее пределы, необходимо представить также замену последующих листов;

копия документа, подтверждающего перемену имени автора, и (или) заявителя, и (или) представителя, выданного органом записи актов гражданского состояния (свидетельства о заключении брака, свидетельства о расторжении брака, свидетельства о перемене имени);

документ, подтверждающий перемену имени автора и (или) заявителя либо изменение наименования юридического лица, предусмотренный законодательством государства происхождения документа, если ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с изменением имени, наименования, адреса подается по заявке иностранного заявителя;

документы, подтверждающие обоснованность внесения изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением наименования заявителя, в частности выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), подтверждающая изменение наименования юридического лица (по инициативе заявителя по заявкам российских заявителей – юридических лиц).

В случае указания в заявлении о выдаче патента в качестве заявителей нескольких лиц допускается подача ходатайства о внесении изменений в заявление в связи с изменением имени, или наименования, или адреса, подписанного лицом, изменившим свое имя, или наименование, или адрес;

7) ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента на изобретение в связи с передачей права на получение патента другому лицу (далее – ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с передачей права).

Ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с передачей права составляется по форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем.

К ходатайству о внесении изменений в заявление в связи с передачей права прилагаются:

заменяющие листы заявления о выдаче патента, которые должны быть оформлены в соответствии с главой II Требований к документам заявки. Если текст на заменяющем листе заявления о выдаче патента, занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, необходимо представить также замену последующих листов;

договор о передаче права на получение патента другому лицу, или заверенная сторонами договора копия договора, или выписка из договора, если ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с передачей права подписано представителями (представителем) сторон;

документ, подтверждающий передачу права на получение патента, предусмотренный законодательством государства происхождения документа, если ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с передачей права подается по заявке иностранного заявителя, и перевод этого документа на русский язык;

8) ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента на изобретение в связи с переходом права в порядке универсального правопреемства (далее – ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с переходом права).

Ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с переходом права составляется по форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем.

К ходатайству о внесении изменений в заявление в связи с переходом права прилагаются:

заменяющие листы заявления о выдаче, которые должны быть оформлены в соответствии с Требованиями к документам заявки. Если текст на заменяющем листе заявления о выдаче патента, занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, необходимо представить также замену последующих листов;

документы, подтверждающие обоснованность внесения изменений в заявление о выдаче патента в связи с переходом права на получение патента без договора в порядке универсального правопреемства (по инициативе заявителя по заявкам российских заявителей – юридических лиц);

документ, подтверждающий переход права на получение патента к заявителю-правопреемнику в связи с реорганизацией заявителя – юридического лица, предусмотренный законодательством государства происхождения документа, если ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с переходом права подается по заявке иностранного заявителя – юридического лица;

свидетельство о праве на наследство (копия свидетельства о праве на наследство), если ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с переходом права подается в связи с переходом права на получение патента к другому лицу по наследству с приложением соглашения о разделе наследства (копии соглашения о разделе наследства) (при наличии) в случае раздела наследства по соглашению между наследниками. В случае представления оригиналов свидетельства о праве на наследство и соглашения о разделе наследства Роспатент самостоятельно делает копии указанных документов, а оригиналы возвращает заявителю;

документ, подтверждающий переход права на получение патента к заявителю – правопреемнику, предусмотренный законодательством государства происхождения документа, если ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с переходом права подается в связи с переходом права на получение патента к другому лицу по наследству по заявке иностранного заявителя;

9) ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента на изобретение в связи с изменением состава авторов.

Ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением состава авторов составляется по форме согласно приложению № 8

к настоящим Правилам и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем.

Заявитель вправе подать ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента на изобретение в связи с изменением состава авторов, если один или несколько авторов не указаны в качестве таковых и (или) ранее в качестве авторов были указаны лица, не являющиеся таковыми.

К ходатайству о внесении изменений в заявление о выдаче патента на изобретение в связи с изменением состава авторов прилагаются:

заменяющие листы заявления о выдаче патента, которые должны быть оформлены в соответствии с главой II Требований к документам заявки. Если текст на заменяющем листе заявления о выдаче патента, занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, необходимо представить также замену последующих листов;

документальное подтверждение согласия авторов с изменением состава авторов, подписанное всеми ранее указанными и вновь указываемыми в качестве авторов лицами, которое должно содержать сведения об отсутствии спора между всеми ранее указанными и вновь указываемыми в качестве авторов лицами, уточненный состав авторов и сведения об их творческом участии в создании изобретения;

10) ходатайство об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки на выдачу патента на изобретение (далее – ходатайство об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки).

Ходатайство об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки составляется по форме согласно приложению № 9 к настоящим Правилам и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем.

Ошибка считается очевидной, если специалист в данной области техники понимает, что на дату подачи заявки подразумевалось нечто иное, чем то, что написано в заявке, и никакое иное исправление, кроме предложенного, не может быть произведено.

Ошибка считается технической, если она обусловлена неправильным написанием слов, неправильной расстановкой знаков препинания, наличием печаток и погрешностей в указании библиографических данных источников информации.

К ходатайству об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки прилагаются заменяющие листы документов, в которые вносятся исправления. Заменяющие листы документов заявки должны быть оформлены в соответствии с положениями глав II–VI Требований к документам заявки. Если текст на заменяющем листе документа заявки, занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, необходимо представить также замену последующих листов документа заявки;

11) ходатайство о продлении срока представления запрашиваемых документов (далее – ходатайство о продлении срока).

Ходатайство о продлении срока составляется по форме согласно приложению № 10 к настоящим Правилам.

Ходатайство о продлении срока, представленное в ответ на уведомление, предусмотренное пунктом 1 статьи 1383 Кодекса⁹, в случае, указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 1383 Кодекса, подписывается обоими заявителями, которыми поданы идентичные заявки, имеющие одну и ту же дату приоритета, или их представителями;

12) ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрашиваемых документов (далее – ходатайство о восстановлении пропущенного срока).

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока составляется по форме согласно приложению № 11 к настоящим Правилам и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем.

К ходатайству о восстановлении пропущенного срока прилагаются

⁹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2014, № 11, ст. 1100.

запрошенные Роспатентом исправленные и (или) недостающие документы, дополнительные материалы либо ходатайство о продлении срока;

13) ходатайство о рассмотрении заявки на выдачу патента на изобретение с участием заявителя (далее – ходатайство о рассмотрении заявки с участием заявителя).

Ходатайство о рассмотрении заявки с участием заявителя составляется в произвольной форме и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем.

В ходатайстве о рассмотрении заявки с участием заявителя указываются:
регистрационный номер заявки;
вопросы, предлагаемые заявителем к обсуждению;
желательные дата и время рассмотрения заявки с участием заявителя;
контактный телефон для окончательного согласования даты и времени рассмотрения заявки с участием заявителя;

14) заявление об отзыве заявки на выдачу патента на изобретение (далее – заявление об отзыве заявки).

Заявление об отзыве заявки составляется по форме согласно приложению № 12 к настоящим Правилам и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем.

К заявлению об отзыве заявки прилагается доверенность, выданная заявителем представителю, или ее копия. В случае ведения дел через патентного поверенного доверенность или ее копия представляется, если ранее доверенность или ее копия не представлена в Роспатент.

При ведении дел через представителя, в том числе патентного поверенного, если в доверенности отдельно не оговорено полномочие представителя на отзыв заявки, к заявлению об отзыве заявки прилагается отдельная доверенность на отзыв заявки.

В заявлении об отзыве заявки указывается информация о последствиях отзыва заявки:

заявка приобретает статус отозванной с даты поступления заявления об отзыве заявки;

рассмотрение заявки прекращается после направления решения об удовлетворении заявления об отзыве заявки на выдачу патента на изобретение;

по отозванной заявке юридически значимые действия не совершаются;

просьба заявителя считать его заявление об отзыве заявки недействительным, поступившая после направления заявителю решения об удовлетворении заявления об отзыве заявки, не может быть удовлетворена;

15) заявление о преобразовании заявки на выдачу патента на изобретение в заявку на выдачу патента на полезную модель или в заявку на выдачу патента на промышленный образец (далее – заявление о преобразовании заявки).

Заявление о преобразовании заявки составляется по форме согласно приложению № 13 к настоящим Правилам и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем.

К заявлению о преобразовании заявки прилагается заявление о выдаче патента на полезную модель или заявление о выдаче патента на промышленный образец, составленное по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1246 Кодекса¹⁰;

16) ходатайство о предоставлении права на освобождение от уплаты пошлин или их уплату в уменьшенном размере (далее – ходатайство о предоставлении льготы по уплате пошлин) при наличии у заявителя соответствующего права, предусмотренного Положением о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной

¹⁰ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2019, № 30, ст. 4132.

регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941¹¹ (далее – Положение о пошлинах).

Ходатайство о предоставлении льготы по уплате пошлин составляется по форме согласно приложению № 14 к настоящим Правилам и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем.

К ходатайству о предоставлении льготы по уплате пошлин прилагаются документы, подтверждающие наличие у заявителя права на освобождение от уплаты пошлин или на уплату пошлин в уменьшенном размере (статус заявителя (патентообладателя), указанные в пункте 18 Положения о пошлинах¹², за исключением документов, подтверждающих соответствие заявителя (патентообладателя) критериям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»¹³;

17) ходатайство о зачете средств, поступивших в уплату пошлины, или излишне уплаченной суммы пошлины (при осуществлении юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений) (далее – ходатайство о зачете средств).

Ходатайство о зачете средств составляется по форме согласно приложению № 15 к настоящим Правилам и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем.

¹¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2022, № 39, ст. 6626.

¹² Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2017, № 40, ст. 5856.

¹³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; 2022, № 45, ст. 7663.

К ходатайству о зачете средств может быть приложена копия документа, подтверждающего уплату пошлины.

Если ходатайство подписано представителем заявителя, к нему прилагается доверенность, подтверждающая полномочия представителя распоряжаться денежными средствами, поступившими в счет уплаты пошлины, выданная заявителем, или ее копия;

18) ходатайство о возврате средств, поступивших в уплату пошлины, или излишне уплаченной суммы пошлины (при осуществлении юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений) (далее – ходатайство о возврате средств).

Ходатайство о возврате средств составляется по форме согласно приложению № 16 к настоящим Правилам и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем.

К ходатайству о возврате средств может быть приложена копия документа, подтверждающего уплату пошлины;

19) ходатайство о публикации сведений о заявке на выдачу патента на изобретение ранее установленного законодательством Российской Федерации срока (далее – ходатайство о публикации сведений о заявке ранее установленного законодательством Российской Федерации срока).

Ходатайство о публикации сведений о заявке ранее установленного законодательством Российской Федерации срока подается, если при подаче заявки заявитель не выразил просьбу осуществить публикацию сведений о заявке ранее установленного законодательством Российской Федерации срока в соответствующей графе заявления о выдаче патента.

Ходатайство о публикации сведений о заявке ранее установленного законодательством Российской Федерации срока составляется в произвольной форме и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем;

20) ходатайство о публикации заявления с обязательством заключить

договор об отчуждении патента на изобретение и освобождении от уплаты пошлин.

Ходатайство о публикации заявления с обязательством заключить договор об отчуждении патента и освобождении от уплаты пошлин составляется в произвольной форме и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем.

К ходатайству о публикации заявления с обязательством заключить договор об отчуждении патента и освобождении от уплаты пошлин прикладывается заявление с обязательством заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – заявление с обязательством заключить договор об отчуждении патента), при наличии у заявителя соответствующего права, предусмотренного пунктом 1 статьи 1366 Кодекса¹⁴. Заявление с обязательством заключить договор об отчуждении патента составляется в произвольной форме.

Если заявитель является несовершеннолетним, к заявлению с обязательством заключить договор об отчуждении патента прикладывается письменное согласие законного представителя;

21) ходатайство о выдаче дубликата патента на изобретение (далее – ходатайство о выдаче дубликата патента).

Ходатайство о выдаче дубликата патента составляется по форме согласно приложению № 17 к настоящим Правилам и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем;

22) ходатайство о выдаче патента на изобретение на бумажном носителе (далее – ходатайство о выдаче патента на бумажном носителе).

¹⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2020, № 31, ст. 5021.

Ходатайство о выдаче патента на бумажном носителе составляется в произвольной форме и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем;

23) ходатайство о направлении копии документов заявки на выдачу патента на изобретение в аккредитованную федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности российскую научную или образовательную организацию в качестве организации, которая может проводить предварительный информационный поиск в отношении заявленных изобретений или полезных моделей и предварительную оценку их патентоспособности, с уведомлением о запросе в указанной организации проведения предварительного информационного поиска в отношении заявленного изобретения и предварительной оценки его патентоспособности (далее соответственно – ходатайство о направлении копии документов заявки в научную или образовательную организацию, научная или образовательная организация).

Ходатайство о направлении копии документов заявки в научную или образовательную организацию представляется заявителем в случае если он запросил в научной или образовательной организации проведение по заявке предварительного информационного поиска в отношении заявленного изобретения и предварительной оценки его патентоспособности.

Ходатайство о направлении копии документов заявки в научную или образовательную организацию составляется по форме согласно приложению № 18 к настоящим Правилам с указанием научной или образовательной организации, в адрес которой должна быть направлена копия документов заявки для проведения предварительного информационного поиска в отношении заявленного изобретения и предварительной оценки его патентоспособности, и подписывается заявителем (заявителями, если их несколько) или его (их) представителем.

5. Ходатайства и заявления, указанные в пункте 4 настоящих Правил, подаются в Роспатент в следующие сроки:

1) ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу подается в течение трех лет с даты подачи заявки в Роспатент в соответствии с пунктом 1 статьи 1386 Кодекса¹⁵;

2) ходатайство об установлении конвенционного приоритета подается в течение шестнадцати месяцев с даты подачи первой заявки в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции в соответствии с пунктом 3 статьи 1382 Кодекса¹⁶;

3) ходатайство о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, подается при подаче заявления о выдаче патента или не позднее двух месяцев по истечении установленного пунктом 1 статьи 1382 Кодекса двенадцатимесячного срока для подачи заявки с испрашиванием конвенционного приоритета;

4) ходатайство о признании права конвенционного приоритета подается в Роспатент в течение шестнадцати месяцев с даты подачи первой заявки в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции;

5) ходатайство о внесении изменений в документы заявки подается до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной:

при представлении ответа на уведомление Роспатента о нарушении требования единства изобретения в течение трех месяцев со дня направления уведомления;

при подаче ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу; после получения отчета о предварительном информационном поиске в отношении заявленного изобретения, проведенном научной или образовательной организацией в порядке, установленном пунктом 6 статьи 1384 Кодекса¹⁷;

при представлении ответа на запрос Роспатента о представлении

¹⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2020, № 31, ст. 5021.

¹⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2014, № 11, ст. 1100.

¹⁷ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2020, № 31, ст. 5021.

исправленных или недостающих документов или дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента невозможно, в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение двух месяцев со дня направления запроса;

после получения отчета об информационном поиске, проведенном в процессе экспертизы заявки по существу;

б) ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с изменением имени, наименования, адреса, ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с передачей права, ходатайство о внесении изменений в заявление в связи с переходом права, ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением состава авторов, ходатайство об исправлении очевидных и технических ошибок в документах заявки, заявление об отзыве заявки, ходатайство о выдаче патента на бумажном носителе подаются до государственной регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации (далее – Государственный реестр);

7) ходатайство о продлении срока подается:

в течение трех месяцев со дня направления Роспатентом запроса, предусмотренного пунктами 3 и 4 статьи 1384 Кодекса¹⁸, пунктом 6 статьи 1386 Кодекса¹⁹, или копий материалов, противопоставленных заявке, если заявитель запросил указанные копии в течение двух месяцев со дня направления указанного запроса;

в течение двенадцати месяцев со дня направления уведомления, предусмотренного пунктом 1 статьи 1383 Кодекса.

Ходатайство о продлении срока в отношении представления ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу подается до истечения трех лет с даты подачи заявки в Роспатент.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем

¹⁸ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496.

¹⁹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2014, № 11, ст. 1100.

в течение двенадцати месяцев со дня истечения срока представления запрашиваемых Роспатентом исправленных или недостающих документов, дополнительных материалов;

8) ходатайство о рассмотрении заявки с участием заявителя может быть подано до государственной регистрации изобретения в Государственном реестре или до того, как будет исчерпана предусмотренная пунктом 3 статьи 1387 Кодекса²⁰ возможность подачи возражения против решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной;

9) заявление о преобразовании заявки подается до публикации сведений о заявке, но не позднее дня принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной – до того, как будет исчерпана предусмотренная пунктом 3 статьи 1387 Кодекса возможность подачи возражения против этого решения, за исключением случая, когда заявителем подано заявление с обязательством заключить договор об отчуждении патента;

10) ходатайство о предоставлении льготы по уплате пошлин может быть подано при подаче заявки или на любом этапе предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента, его дубликата или поддержания патента в силе.

Ходатайство о зачете средств, ходатайство о возврате средств могут быть поданы заявителем в течение трех лет со дня уплаты пошлины;

11) ходатайство о публикации сведений о заявке ранее установленного законодательством Российской Федерации срока может быть подано до истечения двенадцати месяцев с даты подачи заявки в Роспатент;

12) заявление с обязательством заключить договор об отчуждении патента может быть подано до принятия по заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной;

²⁰ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2014, № 11, ст. 1100.

13) ходатайство о выдаче дубликата патента подается после выдачи патента;

14) ходатайство о направлении копии документов заявки в научную или образовательную организацию может быть подано до начала проведения экспертизы заявки по существу.

6. Заявка, заявления и ходатайства, указанные в пунктах 2 и 4 настоящих Правил, подаются в Роспатент:

1) при личном обращении в окно приема документов непосредственно в Роспатент;

2) отправлением через организацию связи;

3) по факсу с последующим представлением оригиналов документов, переданных по факсу, в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил;

4) с использованием личного кабинета или интернет-сервиса «Подача заявки» на официальном сайте Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием информационных систем Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (далее – официальные сайты);

5) с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 1.2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»²¹.

II. Рассмотрение документов заявки

7. Представленная в Роспатент заявка регистрируется при отсутствии оснований для отказа в приеме заявки.

8. Основаниями для отказа в приеме заявки являются:

²¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 2010, № 31, ст. 4179; 2021, № 1, ст. 48,

- 1) заявка не содержит заявления о выдаче патента;
- 2) заявление о выдаче патента не поддается прочтению или представлено не на русском языке;
- 3) в заявлении о выдаче патента не указаны заявитель, адрес в пределах его места нахождения, или адрес места жительства, или адрес для переписки с Роспатентом;
- 4) наличие грифа «коммерческая тайна» на документах заявки;
- 5) заявка, представленная на бумажном носителе, не поддается прочтению либо ее обработка невозможна по техническим причинам, связанным с состоянием бумажного носителя;
- 6) заявка представлена с нарушением требований, установленных пунктом 4 Требований к документам заявки;
- 7) заявка, поданная в электронной форме, представлена с нарушением требований, установленных пунктами 13–15 Требований к документам заявки.

9. При наличии хотя бы одного из указанных в пункте 8 настоящих Правил оснований для отказа в приеме заявки она не регистрируется, о чем Роспатент в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки в Роспатент направляет заявителю уведомление об отказе в приеме и регистрации заявки с указанием основания для отказа в приеме заявки.

В отношении заявок, поданных в электронной форме в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 6 настоящих Правил, регистрация которых осуществлена в автоматическом режиме, при наличии хотя бы одного из указанных в пункте 8 настоящих Правил оснований для отказа в приеме заявки регистрация такой заявки аннулируется, о чем Роспатент в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки в Роспатент направляет заявителю уведомление об отказе в приеме и регистрации заявки с указанием основания для отказа в приеме заявки.

При отсутствии оснований для отказа в приеме заявки, указанных в пункте 8 настоящих Правил, она регистрируется, о чем Роспатент в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки в Роспатент направляет заявителю

уведомление о приеме и регистрации заявки с копией первого листа заявления о выдаче патента с указанием регистрационного номера и даты поступления заявки.

10. В случае представления документов заявки по факсу их оригиналы должны быть представлены в течение одного месяца со дня поступления документов заявки по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим представленные по факсу документы заявки.

При соблюдении предусмотренного абзацем первым настоящего пункта условия датой поступления документов заявки считается день их поступления по факсу.

Если оригиналы документов заявки представлены с нарушением условий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, или они не идентичны документам заявки, поступившим по факсу, датой поступления документов заявки считается день поступления их оригиналов, а документы заявки, представленные по факсу, не рассматриваются.

Если прилагаемые к заявке документы, указанные в пункте 2 настоящих Правил (далее – прилагаемые к заявке документы), представленные по факсу, либо какая-то их часть не получены или нечитаемы, то датой поступления неполученных или нечитаемых прилагаемых к заявке документов считается день поступления соответствующих оригиналов.

Регистрация заявки, представленной по факсу, осуществляется после поступления ее оригинала и при отсутствии оснований для отказа в приеме заявки, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил.

11. Документы заявки, представленные в Роспатент, не подлежат возврату заявителю.

12. По зарегистрированной заявке проводится экспертиза, включающая формальную экспертизу и экспертизу по существу.

13. До начала формальной экспертизы проверяется уплата пошлины,

установленной подпунктом 1.1 приложения № 1 или подпунктом 1.1 приложения № 2 к Положению о пошлинах²².

Если в результате проверки уплата пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, подтверждена, по заявке проводится проверка, предусмотренная пунктом 16 настоящих Правил.

14. Если в результате проверки уплата пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, не подтверждена, заявителю направляется уведомляющий документ о начислении пошлины с указанием на необходимость в двухмесячный срок со дня направления указанного уведомляющего документа уплатить пошлину в установленном Положением о пошлинах размере и указанием права заявителя представить по собственной инициативе документ, подтверждающий уплату пошлины.

Если в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, предусмотренной статьей 21.3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»²³, сведения об уплате пошлины отсутствуют, а в документах заявки имеется отметка о том, что соответствующая пошлина уплачена, заявителю направляется уведомляющий документ, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, в котором сообщается о возможности заявителя представить копию документа, подтверждающего уплату пошлины в течение двух месяцев со дня направления указанного уведомляющего документа.

15. Если в результате повторной проверки уплаты пошлины выявлено, что пошлина в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, не уплачена, заявителю направляется уведомляющий документ о необходимости уплатить пошлину в увеличенном размере в сроки, установленные пунктом 9 Положения о пошлинах²⁴, с указанием права заявителя представить

²² Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2017, № 40, ст. 5856.

²³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3897; 2021, № 52, ст. 8967.

²⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2017, № 40, ст. 5856.

по собственной инициативе копию документа, подтверждающего уплату пошлины.

Повторная проверка уплаты пошлин, дополнительная повторная проверка уплаты пошлин осуществляются в течение двух недель с даты соответственно представления заявителем информации об уплате пошлины или копии документа, подтверждающего уплату пошлины, по собственной инициативе или истечения установленного соответственно пунктами 8 и 9 Положения о пошлинах срока уплаты пошлины²⁵.

Если пошлина уплачена в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, то по заявке проводится формальная экспертиза, предусмотренная пунктом 16 настоящих Правил.

Если пошлина не уплачена в установленном размере в течение дополнительного срока, предусмотренного пунктом 9 Положения о пошлинах, или пошлина, уплаченная за действие, предусмотренное подпунктом 1.1 приложения № 1 или подпунктом 1.1 приложения № 2 к Положению о пошлинах, меньше размера пошлины, установленного Положением о пошлинах, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

16. В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие документов заявки и их соответствие Требованиям к документам заявки, в том числе соблюдение требования единства изобретения с учетом пункта 2 Требований к документам заявки, а также наличие прилагаемых к заявке документов и их соответствие пунктам 2 и 3 настоящих Правил.

Формальная экспертиза проводится без анализа сущности изобретения.

Если заявителем испрашивается конвенционный приоритет, проверяется соблюдение порядка подачи заявки с испрашиванием конвенционного приоритета, установленного пунктами 1 и 3 статьи 1382 Кодекса, в том числе соблюдение требований, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2, подпунктами 2–4 пункта 4, пунктом 6 Правил.

²⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2017, № 40, ст. 5856.

17. В случае установления в ходе формальной экспертизы наличия содержащихся в заявке сведений, составляющих государственную тайну, такая заявка засекречивается в порядке, установленном законодательством о государственной тайне, и считается заявкой на секретное изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1403 Кодекса²⁶.

18. Если в результате формальной экспертизы установлено, что заявка подана с нарушением требования единства изобретения, заявителю в двухмесячный срок со дня начала формальной экспертизы направляется уведомление Роспатента о нарушении требования единства изобретения, в котором предлагается в течение трех месяцев со дня направления указанного уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений (какая группа изобретений, отвечающих требованию единства изобретения) должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки.

19. Уведомление Роспатента о нарушении требования единства изобретения также содержит сведения:

1) о том, что, если заявитель не сообщит, какое из заявленных изобретений (какая группа изобретений, отвечающих требованию единства изобретения) должно рассматриваться, в срок, указанный в пункте 18 настоящих Правил, экспертиза заявки по существу будет проводиться в отношении изобретения, представленного в формуле изобретения первым, или в отношении группы изобретений, связанных с этим изобретением единым изобретательским замыслом;

2) о праве заявителя в срок, указанный в пункте 18 настоящих Правил, представить составленную в произвольной форме просьбу о пересмотре вывода экспертизы о нарушении требования единства изобретения с приведением доводов и разъяснений, подтверждающих, по мнению заявителя, соблюдение требования единства изобретения;

²⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496.

3) о праве заявителя представить ходатайство о внесении изменений в документы заявки, предусмотренное подпунктом 5 пункта 4 настоящих Правил, направленное на приведение документов заявки в соответствие с требованием единства изобретения;

4) о том, что в отношении изобретений, содержащихся в заявке и не удовлетворяющих требованию единства изобретения, заявитель может подать выделенные заявки.

20. В случае если в результате формальной экспертизы заявителю направляется запрос, предусмотренный пунктом 21 настоящих Правил, заявитель уведомляется о нарушении требования единства изобретения в указанном запросе.

21. В ходе формальной экспертизы заявителю в срок, не превышающий двух месяцев со дня начала формальной экспертизы, может быть направлен запрос с предложением в течение трех месяцев со дня его направления представить исправленные или недостающие документы, предусмотренный пунктом 3 статьи 1384 Кодекса (далее – запрос документов).

22. Основаниями для запроса документов могут являться:

- 1) отсутствие в заявке хотя бы одного из документов заявки;
- 2) несоответствие документов заявки Требованиям к документам заявки;
- 3) отсутствие документов, прилагаемых к заявке, если такие документы должны быть представлены в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил;
- 4) несоответствие доверенности пункту 3 настоящих Правил;
- 5) нарушение порядка подачи заявки, предусмотренного пунктом 1 статьи 1247 Кодекса²⁷;
- 6) нарушение порядка испрашивания конвенционного приоритета, установленного пунктами 1 и 3 статьи 1382 Кодекса;
- 7) отсутствие сведений о депонировании штамма микроорганизма, линии клеток растений или животных в уполномоченной коллекции-депозитарии,

²⁷ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2014, № 11, ст. 1100.

предусмотренных пунктом 56 Требований к документам заявки, если в заявке имеется указание на депонирование;

8) несоответствие сведений, указанных в документах заявки, друг другу.

23. В запросе документов указываются выявленные недостатки со ссылками на положения нормативных правовых актов, в соответствии с которыми запрашиваются документы, и предлагается представить запрашиваемые документы в течение трех месяцев со дня направления запроса документов.

24. В запросе документов заявитель также уведомляется о том, что:

представленные дополнительные материалы в соответствии со статьей 1378 Кодекса²⁸ не должны изменять заявку по существу;

если запрашиваемые документы не будут представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса документов или заявитель не подаст ходатайство о продлении срока, по заявке будет принято решение о признании заявки отозванной;

дополнительные материалы представляются на ознакомление третьим лицам в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 Кодекса²⁹.

25. При подаче дополнительных материалов заявитель вправе внести в документы заявки дополнения, уточнения и исправления, не изменяющие заявку по существу, путем подачи ходатайств, предусмотренных подпунктами 5–10 пункта 4 настоящих Правил, в соответствии с порядком внесения изменений в документы заявки, установленным пунктом 1 статьи 1378 Кодекса³⁰. Дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу в соответствии с положениями, установленными пунктом 2 статьи 1378 Кодекса³¹, с учетом положений пункта 114 настоящих Правил.

26. По поступившим в ответ на запрос документов дополнительным материалам проводится проверка соблюдения срока их представления,

²⁸ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2020, № 31, ст. 5021.

²⁹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2018, № 53, ст. 8475.

³⁰ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2020, № 31, ст. 5021.

³¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2014, № 11, ст. 1100.

установленного пунктом 3 статьи 1384 Кодекса, порядка их представления, установленного пунктом 1 статьи 1378 Кодекса, соблюдения требований, предъявляемых к дополнительным материалам, установленных пунктом 2 статьи 1378 Кодекса, и соответствия дополнительных материалов Требованиям к документам заявки.

Если заявителем представлена просьба, предусмотренная подпунктом 2 пункта 19 настоящих Правил, заявителю в уведомлении о положительном результате формальной экспертизы сообщается, что указанная просьба будет рассмотрена в ходе экспертизы заявки по существу.

Если по результатам проверки дополнительных материалов установлено, что они изменяют заявку по существу, такие дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при дальнейшем рассмотрении заявки во внимание не принимаются.

27. В ходе формальной экспертизы устанавливается дата подачи заявки в соответствии с пунктом 3 статьи 1375 Кодекса³².

28. На стадии формальной экспертизы осуществляется классификация изобретения в соответствии с Международной патентной классификацией, принятой Страсбургским соглашением о Международной патентной классификации, заключенным 24 марта 1971 года в г. Страсбурге³³ (далее – МПК), путем установления классификационного индекса на основе формулы заявленного изобретения и при необходимости описания изобретения и чертежей и иных материалов, в том числе трехмерной модели изобретения в электронной форме (если последние содержатся в заявке).

Если изобретение может быть отнесено к разным рубрикам МПК, устанавливаются все соответствующие классификационные индексы. При этом

³² Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2014, № 11, ст. 1100.

³³ Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI. – М., 1977. С. 106–115. СССР присоединился к данному документу 30 сентября 1975 года. Дата вступления в силу для СССР 7 октября 1975 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 29 августа 1975 г.

выбор первого классификационного индекса определяется названием изобретения.

Классификационные индексы, установленные в ходе формальной экспертизы, могут быть изменены в ходе экспертизы заявки по существу.

29. Если в результате формальной экспертизы установлено, что документы заявки представлены и соответствуют Требованиям к документам заявки, в том числе требованию единства изобретения (положительный результат формальной экспертизы), в срок, не превышающий двух месяцев со дня начала формальной экспертизы, заявителю направляется уведомление о положительном результате формальной экспертизы с указанием классификационного индекса, установленного в соответствии с МПК, и даты подачи заявки.

30. Если в результате формальной экспертизы установлено, что документы заявки не представлены в ответ на запрос документов, указанный в пункте 21 настоящих Правил, либо представлены, но не соответствуют Требованиям к документам заявки, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной с указанием причины признания заявки отозванной и даты подачи заявки (если дата подачи заявки может быть установлена в соответствии с пунктом 3 статьи 1375 Кодекса).

31. Экспертиза заявки по существу проводится при условии завершения формальной экспертизы с положительным результатом и удовлетворения ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, предусмотренного пунктом 1 статьи 1386 Кодекса, поданного заявителем или третьим лицом.

32. Рассмотрение ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу осуществляется в порядке, установленном главой III настоящих Правил.

Рассмотрение ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, поданного с нарушением срока подачи ходатайства, установленного подпунктом 1 пункта 5 настоящих Правил, а также в отношении заявки, по которой принято решение об удовлетворении заявления об отзыве заявки или решение о признании заявки отозванной либо удовлетворено ходатайство

о преобразовании заявки, не осуществляется. Лицу, подавшему ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу, в срок, не превышающий одного месяца, направляется уведомление об отказе в удовлетворении указанного ходатайства.

33. Если ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу подано заявителем, в уведомлении, направляемом заявителю в порядке, установленном пунктом 121 настоящих Правил, может быть сообщено о праве заявителя отказаться от притязаний на одно из заявленных изобретений группы путем уведомления об этом Роспатента или подачи ходатайства о внесении изменений в документы заявки, предусмотренного подпунктом 5 пункта 4 настоящих Правил, исключения из формулы изобретения пункта так, что размер уплаченной пошлины будет соответствовать размеру, установленному Положением о пошлинах.

34. Если ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу подано третьим лицом, о поступлении указанного ходатайства и о результатах его рассмотрения уведомляется также заявитель в течение двух рабочих дней со дня получения такого ходатайства и даты окончания его рассмотрения соответственно.

35. При поступлении ходатайств о проведении экспертизы заявки по существу от нескольких лиц проверка проводится по ходатайству о проведении экспертизы заявки по существу, поданному первым из этих лиц. Лицо, подавшее ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу в Роспатент позднее, уведомляется о том, что указанное ходатайство не может быть принято к рассмотрению в связи с наличием ранее поданного ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, которое удовлетворено.

Если лицом, подавшим ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу в Роспатент позднее, является заявитель по заявке, он уведомляется о том, что ему будет направлен отчет об информационном поиске в отношении заявленного изобретения в течение недели с даты завершения информационного поиска.

Если лицом, подавшим ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу в Роспатент позднее, является третье лицо, оно уведомляется о возможности ознакомления на официальном сайте Роспатента с информацией о делопроизводстве по заявке и о порядке ознакомления с документами заявки, с опубликованными сведениями по заявке, а также с документами Роспатента по заявке в связи с государственной регистрацией изобретения.

36. При поступлении просьбы об отзыве ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, составленной в произвольной форме и подписанной заявителем или его представителем, до даты направления уведомления о его удовлетворении ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу считается неподанным, а уплаченная пошлина возврату не подлежит, о чем лицо, подавшее указанное ходатайство, уведомляется в течение двух рабочих дней с даты окончания рассмотрения указанной просьбы.

Просьба об отзыве ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, поступившая после направления уведомления о его удовлетворении, не удовлетворяется, экспертиза заявки по существу не прекращается, уплаченная пошлина возврату не подлежит, о чем лицо, подавшее указанное ходатайство, уведомляется в течение двух рабочих дней с даты окончания рассмотрения указанной просьбы.

37. В случае если после поступления ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу заявка в установленном Кодексом порядке отозвана или признана отозванной и заявителю направлено соответствующее решение, третьему лицу, подавшему ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу, направляется уведомление о прекращении производства по заявке в связи с тем, что заявка отозвана или признана отозванной.

В том случае, когда заявка преобразована заявителем в заявку на полезную модель или в заявку на промышленный образец, третьему лицу, подавшему ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу, направляется уведомление о прекращении производства по заявке в связи с ее преобразованием в течение двух рабочих дней с даты преобразования заявки.

В случае прекращения производства по заявке в связи с ее преобразованием уплаченная пошлина за проведение экспертизы заявки по существу и принятие решения по ее результатам возвращается в установленном пунктом 6 Положения о пошлинах³⁴ порядке.

38. В случае удовлетворения ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, поданного третьим лицом, последнее в рассмотрении заявки участия не принимает. Переписка по заявке ведется с заявителем или его представителем.

Третьему лицу, подавшему ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу, направляются копия решения о выдаче патента, принятого по результатам экспертизы заявки по существу, и отчет об информационном поиске после публикации сведений о заявке, если заявка на дату указанной публикации не отозвана или не признана отозванной, или после публикации сведений о выдаче патента в зависимости от того, какое из указанных действий будет выполнено ранее.

Если на дату принятия решения об отказе в выдаче патента сведения о заявке не опубликованы, третьему лицу направляется сообщение о принятом по заявке решении, а также о сроке публикации сведений о заявке, по истечении которого в месячный срок ему будет направлена копия отчета об информационном поиске.

39. Если ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу не подано в установленный пунктом 1 статьи 1386 Кодекса срок и этот срок не продлен в установленном пунктом 1 статьи 1386 Кодекса порядке, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

40. Экспертиза заявки по существу в соответствии со статьей 1386 Кодекса³⁵ включает:

- 1) проверку соблюдения требования единства изобретения,

³⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2021, № 26, ст. 4948.

³⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2022, № 50, ст. 8797.

установленного пунктом 1 статьи 1375 Кодекса³⁶, в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 1386 Кодекса;

2) проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса³⁷;

3) проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса³⁸;

4) проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса³⁹;

5) проверку достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса⁴⁰ и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

6) проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса⁴¹;

7) проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет проводиться проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 Кодекса (далее – проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня);

8) проверку промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения.

41. Если в ходе экспертизы по существу изменены классификационные индексы, установленные в ходе формальной экспертизы, проверяется отсутствие в заявке сведений, составляющих государственную тайну.

³⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496.

³⁷ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2014, № 11, ст. 1100.

³⁸ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2014, № 11, ст. 1100.

³⁹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2014, № 11, ст. 1100.

⁴⁰ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2020, № 30, ст. 4743.

⁴¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2014, № 11, ст. 1100.

Заявка засекречивается в случае установления наличия содержащихся в ней сведений, составляющих государственную тайну, в порядке, установленном законодательством о государственной тайне, и считается заявкой на секретное изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1403 Кодекса.

42. При проведении экспертизы заявки по существу учитываются замечания третьих лиц в отношении соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 Кодекса, если такие замечания представлены до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.

43. При проведении экспертизы заявки по существу учитываются результаты предварительного информационного поиска в отношении заявленного изобретения и предварительной оценки его патентоспособности, содержащиеся в отчете о предварительном информационном поиске в отношении заявленного изобретения и в заключении по результатам предварительной оценки его патентоспособности, проведенных научной или образовательной организацией, в случае их поступления в Роспатент до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.

В решении Роспатента о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной по результатам проведения экспертизы заявки по существу указываются полученные научной или образовательной организацией результаты анализа раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в области техники, к которой относится изобретение, возможности осуществления изобретения с реализацией назначения изобретения, а также результаты предварительной оценки соответствия изобретения условиям патентоспособности, отраженные в заключении по результатам предварительной оценки патентоспособности в отношении заявленного изобретения, представленном научной или образовательной организацией.

44. Проверка соблюдения требования единства изобретения включает:

рассмотрение просьбы, предусмотренной подпунктом 2 пункта 19 настоящих Правил, или ходатайства, предусмотренного подпунктом 3 пункта 19 настоящих Правил, представленного заявителем в ответ на уведомление, предусмотренное пунктом 18 настоящих Правил, в случае если таковое направлялось заявителю в ходе формальной экспертизы в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса;

проверку соблюдения требования единства изобретения с учетом анализа сущности изобретения на основании пункта 6 статьи 1386 Кодекса.

45. Проверка соблюдения требования единства изобретения проводится в отношении группы изобретений, представленных в формуле изобретения, принятой к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, или в отношении пунктов формулы изобретения, указанных заявителем в ходатайстве, предусмотренном подпунктом 3 пункта 19 настоящих Правил, представленном заявителем в ответ на уведомление, предусмотренное пунктом 18 настоящих Правил, если таковое направлялось заявителю в ходе формальной экспертизы в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса, представленное в сроки, указанные в пункте 18 настоящих Правил.

Проверка осуществляется до проведения информационного поиска по заявке, предусмотренного подпунктом 7 пункта 40 настоящих Правил, с учетом наиболее близкого аналога, указанного заявителем, и после завершения информационного поиска с учетом результатов информационного поиска и выявленного наиболее близкого аналога.

Если в результате проверки соблюдения требования единства изобретения установлено, что заявленные изобретения не содержат, по крайней мере, один одинаковый или соответствующий особый технический признак изобретения, отличающий каждое из изобретений от его наиболее близкого аналога, вследствие чего изобретения заявленной группы изобретений не могут быть признаны имеющими техническую взаимосвязь, заявителю направляется уведомление, предусмотренное пунктом 18 настоящих Правил, в котором

приводятся доводы о несоответствии изобретений требованию единства изобретения, и предлагается представить ходатайство, предусмотренное подпунктом 3 пункта 19 настоящих Правил, в сроки, указанные в пункте 18 настоящих Правил.

Если в ответ на уведомление, предусмотренное пунктом 18 настоящих Правил, в сроки, указанные в пункте 18 настоящих Правил, заявителем не представлено ходатайство, предусмотренное подпунктом 3 пункта 19 настоящих Правил, экспертиза заявки по существу осуществляется в отношении изобретения, представленного в формуле изобретения первым, или в отношении группы изобретений, связанных с этим изобретением единым изобретательским замыслом.

Если заявитель в сроки, указанные в пункте 18 настоящих Правил, подаст просьбу, предусмотренную подпунктом 2 пункта 19 настоящих Правил, экспертиза заявки по существу осуществляется с учетом результатов рассмотрения указанного ходатайства.

О результатах рассмотрения просьбы, предусмотренной подпунктом 2 пункта 19 настоящих Правил, заявитель уведомляется в очередном запросе или уведомлении, направляемом Роспатентом заявителю.

Если в ходе экспертизы по существу заявителем представлена измененная формула изобретения, проводится проверка соблюдения требования единства изобретения в отношении измененной формулы изобретения с учетом положений пункта 2 статьи 1378 Кодекса.

46. Требование единства изобретения соблюдено, если изобретения, охарактеризованные в независимых пунктах формулы изобретения, объединены в группу изобретений с соблюдением положений пунктов 2 и 63–65 Требований к документам заявки.

При проверке правильности отнесения изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах формулы изобретения, к вариантам необходимо убедиться, что указанные заявителем назначения изобретений и технические результаты совпадают.

Условие совпадения технических результатов соблюдено, если, кроме общего для всех изобретений, заявленных как варианты, технического результата, в отношении одного или нескольких изобретений указан еще и иной технический результат.

Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным и в том случае, когда общий для всех изобретений технический результат в отношении какого-либо из изобретений группы дополнительно характеризуется специфической особенностью (например, «снижение трения» и «снижение трения в условиях повышенной влажности»).

47. Если предложенная заявителем формула изобретения содержит группу изобретений, проверки, предусмотренные подпунктами 2–8 пункта 40 настоящих Правил, проводятся в отношении каждого из изобретений, входящих в группу, отвечающую требованию единства изобретения.

Если предложенная заявителем формула изобретения содержит признак, выраженный альтернативными понятиями, проверки, предусмотренные подпунктами 2–8 пункта 40 настоящих Правил, проводятся в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

48. Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, выявлено, что оно не может быть объектом патентных прав, заявителю в течение двух рабочих дней с даты окончания указанной проверки направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня его направления. В уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения заявитель уведомляется о том, что информационный поиск в отношении заявленного изобретения в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 1386 Кодекса проводиться не будет.

При проверке соблюдения требования непротиворечия общественным интересам, принципам гуманности и морали, установленного подпунктом 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса, устанавливается, не является ли заявленное изобретение оскорбляющим человеческое достоинство, национальные или религиозные чувства, имеющим непристойное, жаргонное или циничное содержание либо способным вызвать ассоциации с чем-либо, имеющим непристойное, жаргонное или циничное содержание.

Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, установлено, что оно может быть объектом патентных прав, проводится проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса.

49. Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса, установлено, что оно относится к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в соответствии с пунктом 6 статьи 1350 Кодекса, заявителю в течение двух рабочих дней с даты окончания указанной проверки направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня его направления. В уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения заявитель уведомляется о том, что информационный поиск в отношении заявленного изобретения в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 1386 Кодекса⁴² проводиться не будет.

Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса, установлено, что оно не относится к объектам, которым

⁴² Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2020, № 31, ст. 5021.

не предоставляется правовая охрана в соответствии с пунктом 6 статьи 1350 Кодекса, проводится проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

50. Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, заключается в установлении, не относится ли заявленное изобретение к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

Заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, только в случае, когда заявка касается указанных объектов как таковых.

По результатам проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, как таковым в том случае, когда родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов.

Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, установлено, что заявленное изобретение относится к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня его направления. В уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения заявитель уведомляется о том, что информационный

поиск в отношении заявленного изобретения в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 1386 Кодекса проводиться не будет.

Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, установлено, что заявленное изобретение не относится к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, проводится проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

51. Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, предусмотренное пунктами 48–50 настоящих Правил, представлен в сроки, указанные в пунктах 48–50 настоящих Правил, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения по заявке.

Если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, или условиям патентоспособности, установленным пунктами 5 и 6 статьи 1350 Кодекса, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, или условиям патентоспособности, установленным пунктами 5 и 6 статьи 1350 Кодекса, проводится проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

52. Приоритет изобретения устанавливается в соответствии со статьями 1381 и 1382 Кодекса⁴³ в целях осуществления проверки

⁴³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2014, № 11, ст. 1100.

достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, проведения информационного поиска, проверки новизны и изобретательского уровня изобретения.

Проверка соблюдения условия раскрытия заявленного изобретения в материалах, являющихся основанием для испрашивания приоритета, проводится в случае, если установление действительности притязания на приоритет по заявке, поданной с испрашиванием приоритета по дате более ранней, чем дата подачи заявки в Роспатент, связано с установлением патентоспособности заявленного изобретения.

При проверке соблюдения условия раскрытия заявленного изобретения в ранее поданных материалах устанавливается, приведены ли в материалах, послуживших основанием для испрашивания приоритета (в описании изобретения, формуле изобретения, чертежах и иных материалах, необходимых для понимания сущности изобретения, содержащихся в ранее поданной заявке на дату ее подачи, в дополнительных материалах к ранее поданной заявке), все признаки, включенные в формулу заявленного изобретения.

При проверке соблюдения условия раскрытия заявленного изобретения в случае испрашивания приоритета по выделенной заявке устанавливается, раскрыто ли изобретение в первоначальной заявке, а если заявка выделена из конвенционной заявки и приоритет испрашивается по дате ее приоритета, устанавливается, раскрыто ли изобретение в первой заявке.

В случае, когда заявителем испрашивается конвенционный приоритет, при проверке выполнения условия раскрытия заявленного изобретения в первой заявке, поданной в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции, Роспатент вправе потребовать от заявителя представления перевода на русский язык первой заявки, поданной в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции.

При установлении отсутствия раскрытия заявленного изобретения в материалах, являющихся основанием для испрашивания приоритета,

приоритет в отношении заявленного изобретения устанавливается по дате подачи заявки.

В случае если после установления приоритета изобретения заявителем представлена измененная формула изобретения, проводится повторная проверка соблюдения условия раскрытия изобретения в материалах, послуживших основанием для испрашивания приоритета.

53. При проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники в указанных документах проверяется:

- 1) указано ли назначение изобретения;
- 2) указаны ли техническая проблема, решаемая созданием изобретения, и технический результат, получение которого обеспечивается изобретением;
- 3) раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата;
- 4) приведен ли хотя бы один пример осуществления изобретения. Пример должен подтверждать экспериментальными данными или теоретическими обоснованиями возможность реализации назначения изобретения с достижением технического результата;
- 5) раскрыты ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, или в уровне техники на дату подачи заявки методы и средства, с помощью которых возможно осуществление изобретения с реализацией назначения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, в том числе в случае использования общего (общих) понятия (понятий) для характеристики признака (признаков);
- б) приведен ли пример осуществления изобретения, показывающий, как может быть осуществлено изобретение при использовании хотя бы одной частной формы реализации признака, выраженного общим понятием, или хотя бы одного значения параметра, входящего в интервал, если в формуле

изобретения использовано хотя бы одно общее понятие или интервал значений какого-либо параметра для характеристики признака изобретения. Пример должен подтверждать экспериментальными данными или теоретическими обоснованиями возможность реализации назначения изобретения с достижением технического результата при использовании хотя бы одной частной формы реализации признака, выраженного общим понятием, или одного значения параметра, входящего в интервал значений параметров.

54. Если в формуле изобретения несколько признаков выражены общими понятиями, проверка в соответствии с подпунктами 5 и 6 пункта 53 настоящих Правил проводится в отношении каждого признака, выраженного общим понятием.

Если изобретение обеспечивает достижение двух и более технических результатов, проверка в соответствии с подпунктами 3, 4 и 6 пункта 53 настоящих Правил проводится в отношении каждого технического результата.

Проверка осуществляется с учетом положений пунктов 47–55 и 57–64 Требований к документам заявки, устанавливающих требования к раскрытию сущности изобретения и раскрытию сведений о возможности осуществления изобретения. Проверка проводится одновременно с проверкой соблюдения требований к формуле изобретения, установленных подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и главой IV Требований к документам заявки, к содержанию формулы изобретения.

При отсутствии в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, сведений о методах и средствах, необходимых для осуществления изобретения, допустимо, чтобы упомянутые сведения были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты подачи заявки, а если по заявке испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, – до даты приоритета изобретения.

55. Если в результате проверки установлено, что в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, не выполнены условия, установленные

подпунктами 1, 3 и 5 пункта 53 настоящих Правил, а именно отсутствуют сведения о назначении изобретения или не раскрыты все существенные признаки, необходимые для достижения технического результата, или не раскрыты методы и средства, необходимые для осуществления изобретения ни в документах заявки, ни в уровне техники на дату подачи заявки (на дату испрашиваемого приоритета), заявителю в течение двух рабочих дней с даты окончания указанной проверки направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления. К уведомлению прикладывается отчет об информационном поиске в соответствии с пунктом 29 Порядка проведения информационного поиска в отношении заявленного изобретения при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденного настоящим приказом (далее – Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке).

Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, представлен в указанный в абзаце первом настоящего пункта срок, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения.

Если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

56. Если в результате проверки установлено, что в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, не приведен хотя бы один пример,

предусмотренный подпунктами 4 и 6 пункта 53 настоящих Правил, показывающий, как может быть осуществлено изобретение, в том числе при использовании хотя бы одной частной формы реализации признака, выраженного в формуле изобретения общим понятием, или при использовании значения какого-либо параметра из интервала значений параметров, приведенных в формуле, заявителю в течение двух рабочих дней с даты окончания указанной проверки направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления. К уведомлению прикладывается отчет об информационном поиске в соответствии с пунктом 29 Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке.

Если пример представлен, но не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 4 и 6 пункта 53 настоящих Правил, в частности не содержит экспериментальных данных или теоретических обоснований возможности реализации назначения изобретения с достижением технического результата, в том числе при использовании хотя бы одной частной формы реализации признака, выраженного общим понятием, или одного значения параметра, входящего в интервал значений параметров, приведенных в формуле, или не подтверждает возможность реализации назначения изобретения с достижением технического результата, заявителю в течение двух рабочих дней с даты выявления указанных недостатков направляется запрос дополнительных материалов с указанием выявленных недостатков, приведением ссылок на нормативные правовые акты и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса.

Если использование заявителем общего понятия или интервала значений какого-либо параметра не является обоснованным, например в связи с тем, что приведенных в описании изобретения примеров осуществления изобретения

недостаточно для подтверждения возможности реализации назначения с получением указанного заявителем технического результата во всем заявленном интервале значений, заявителю в течение двух рабочих дней с даты выявления указанных недостатков направляется запрос дополнительных материалов с указанием таких недостатков, приведением ссылок на нормативные правовые акты и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса. В запросе дополнительных материалов также приводится обоснование недостаточности либо некорректности представленных в описании примеров, в том числе с учетом сведений из научно-технической литературы.

В запрос дополнительных материалов включается информация, предусмотренная пунктом 24 настоящих Правил.

Заявителю в запросе дополнительных материалов указывается, что новые представленные примеры будут приняты во внимание при принятии решения по заявке в качестве дополнительных материалов, но ими не может быть дополнено описание изобретения, а также указывается, что в случае выдачи патента любое заинтересованное лицо сможет ознакомиться с документами заявки, в том числе с представленными новыми примерами.

Если заявителем в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, представлены дополнительные материалы, но они не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, заявителю в течение двух рабочих дней с даты окончания проверки патентоспособности заявленного изобретения направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, представлен в указанный в абзаце первом настоящего пункта срок, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения.

Если доводы заявителя, содержащиеся в ответе на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

57. Если в результате проверки установлено, что в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, не указана техническая проблема, решаемая созданием изобретения, не указан технический результат, обеспечиваемый изобретением, и он для специалиста не следует из описания изобретения, рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (создание варианта известного решения), либо состоять в создании средства определенного назначения впервые, при этом в качестве технического результата, обеспечиваемого таким изобретением, следует рассматривать реализацию изобретением указанного назначения.

В указанном случае определяется совокупность признаков изобретения, необходимая для реализации изобретением назначения, указанного в родовом понятии, при этом признаки изобретения, содержащиеся в формуле изобретения, которые не являются необходимыми для реализации изобретением его назначения, признаются несущественными.

58. Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, установлено, что сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, проводится проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса.

59. Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленное изобретение техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, и осуществляется с учетом положений пунктов 43–50 Требований к документам заявки.

Заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, достаточную для достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением.

Если в результате проверки установлено, что формула изобретения не содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением, в том числе если все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение только

такого результата, который не является техническим, или указанный заявителем технический результат не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом, или приведенное в описании изобретения обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением, противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, заявленное изобретение признается несоответствующим условию патентоспособности, предусмотренному абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса. Заявителю в течение двух рабочих дней с даты окончания проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления. К уведомлению прикладывается отчет об информационном поиске в соответствии с пунктом 29 Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке.

Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, предусмотренное абзацем третьим настоящего пункта, представлен в указанный в абзаце третьем настоящего пункта срок, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения.

60. Проверка соблюдения требований к содержанию формулы изобретения, установленных подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и главой IV Требованиям к документам заявки, проводится:

в отношении заявленной формулы изобретения, если в ходе формальной экспертизы и экспертизы заявки по существу не было выявлено нарушения требования единства изобретения;

в отношении пунктов формулы изобретения, указанных заявителем в ответе на уведомление, предусмотренное пунктом 18 настоящих Правил и представленное в сроки, указанные в пункте 18 настоящих Правил, и принятых к рассмотрению;

в отношении изобретения, указанного в формуле изобретения первым, или группы изобретений, отвечающих требованию единства изобретения с изобретением, указанным в формуле изобретения первым, если в ходе формальной экспертизы или экспертизы заявки по существу выявлено нарушение требования единства изобретения, но заявителем не представлен ответ на уведомление, предусмотренное пунктом 18 настоящих Правил, в сроки, указанные в пункте 18 настоящих Правил;

в отношении формулы изобретения, представленной заявителем в ответ на запрос документов и принятой к рассмотрению;

в отношении измененной формулы изобретения, представленной заявителем по собственной инициативе после получения отчета об информационном поиске, проведенном по ходатайству заявителя или третьего лица, если ходатайство о внесении изменений в формулу изобретения удовлетворено.

61. При проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения, устанавливается, ясна ли сущность изобретения, в частности, обеспечивают ли признаки изобретения возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Если в результате проверки установлено, что признаки формулы изобретения не обеспечивают возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники и это препятствует проведению информационного поиска в порядке, установленном Порядком проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке, заявителю в течение двух рабочих дней с даты

выявления указанных недостатков направляется запрос дополнительных материалов с указанием выявленных недостатков, приведением ссылок на нормативные правовые акты и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса. При этом в запросе дополнительных материалов заявитель уведомляется о продлении срока проведения информационного поиска и направления отчета о нем.

В запрос дополнительных материалов включается информация, предусмотренная пунктом 24 настоящих Правил.

Если заявителем не представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, в указанный в абзаце втором настоящего пункта срок, не подано ходатайство о продлении срока представления запрашиваемых документов, предусмотренное подпунктом 11 пункта 4 настоящих Правил, принимается решение о признании заявки отозванной.

Если заявителем представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, в указанный в абзаце втором настоящего пункта срок, однако не приведены сведения, подтверждающие возможность понимания смыслового содержания признаков на основании уровня техники специалистом в данной области техники, в связи с чем сущность заявленного изобретения осталась не ясна, информационный поиск проводится в объеме неполной характеристики предмета поиска, о чем заявитель уведомляется в очередном запросе, уведомлении, направляемом Роспатентом заявителю.

62. При проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, устанавливается, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения и не противоречит ли формула изобретения его описанию.

Если для характеристики признаков в формуле изобретения заявителем использованы общие понятия, проверяется, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения, то есть обосновано ли применение заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

Изобретение, охарактеризованное формулой изобретения, считается полностью основанным на описании изобретения, если для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, использованы понятия, содержащиеся в описании изобретения, либо понятия, раскрывающие содержание понятий, включенных в формулу изобретения, а в отношении признака, выраженного общим понятием, в описании приведены сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения, и подтверждающие достаточность охарактеризованного таким образом признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы, для получения технического результата, указанного заявителем.

63. Если в результате проверки соблюдения требований подпункта 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которым формула изобретения должна быть полностью основана на его описании, установлено, что формула изобретения не основана на описании изобретения и это препятствует проведению информационного поиска в порядке, установленном Порядком проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке, заявителю в течение двух рабочих дней с даты выявления указанных недостатков направляется запрос дополнительных материалов с указанием выявленных недостатков, приведением ссылок на нормативные правовые акты и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса. При этом в запросе дополнительных материалов заявитель уведомляется о продлении срока проведения информационного поиска и направления отчета о нем.

В запрос дополнительных материалов включается информация, предусмотренная пунктом 24 настоящих Правил.

64. Если заявителем не представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный пунктом 63 настоящих Правил, в указанный в пункте 63 настоящих Правил срок, не подано ходатайство о продлении срока, предусмотренное подпунктом 11 пункта 4 настоящих Правил, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной с указанием оснований принятия такого решения.

Если заявителем представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный пунктом 63 настоящих Правил, в указанный в пункте 63 настоящих Правил срок, но в ответе не содержатся запрашиваемые материалы, решение о признании заявки отозванной с указанием оснований принятия такого решения принимается до истечения срока, указанного в пункте 63 настоящих Правил.

65. Если в результате проверки соблюдения требований подпункта 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса установлено, что формула изобретения ясно выражает его сущность, то есть независимый пункт формулы изобретения содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения технического результата (результатов), указанного в описании изобретения, проводится информационный поиск, с учетом которого будет проводиться проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения.

Если в результате проверки соблюдения требований подпункта 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса установлено, что формула изобретения не выражает его сущность, поскольку в независимом пункте формулы изобретения отсутствует признак, без которого не достигается технический результат, указанный в описании изобретения (если заявитель указал несколько результатов, то не достигается никакой из результатов), но этот признак содержится в описании изобретения или в зависимом пункте формулы

изобретения, указанный признак учитывается при проведении информационного поиска по заявке.

Если в результате проверки соответствия условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, установлено, что наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, формула изобретения содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, информационный поиск и проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения проводится в отношении изобретения, охарактеризованного признаками изобретения, приведенными в формуле изобретения, без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся изобретением.

Если в результате проверки установлено, что заявленное изобретение не соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, а именно не является техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, вследствие того, что формула изобретения не содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением, или указанный заявителем технический результат не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом, информационный поиск проводится в объеме неполной характеристики предмета поиска, о чем заявитель в течение двух рабочих дней с даты окончания проверки патентоспособности заявленного изобретения уведомляется в уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения.

Если в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктами 53 и 54 настоящих Правил, установлено, что сущность заявленного изобретения

в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта недостаточно для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, поскольку отсутствуют сведения о назначении изобретения или не раскрыты все существенные признаки, необходимые для достижения технического результата, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, информационный поиск проводится в объеме неполной характеристики предмета поиска, о чем заявитель в течение двух рабочих дней с даты окончания проверки патентоспособности заявленного изобретения уведомляется в уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения.

Если в результате проверки формулы изобретения установлено, что формула изобретения составлена с нарушением требований, установленных пунктами 62–69 Требований к документам заявки, но это не препятствует проведению информационного поиска и проверке промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения, вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, уточняются с заявителем после получения вывода о соответствии изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

66. Проведение информационного поиска осуществляется после установления приоритета изобретения, проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, и проверки формулы изобретения.

Информационный поиск проводится в соответствии с Порядком проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке.

Публикация отчета об информационном поиске проводится в соответствии с Порядком публикации отчета об информационном поиске в отношении заявленного изобретения, утвержденным настоящим приказом.

67. Проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения осуществляется в случае завершения проверок, предусмотренных пунктами 48–50, 53–54, 59, 61 и 62 настоящих Правил, с результатом, указанным в абзаце третьем пункта 48, абзаце втором пункта 49, абзаце пятом пункта 50 и пункте 58 настоящих Правил, и установления приоритета изобретения и проведения информационного поиска.

68. Особенности проверки промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения, охарактеризованного многозвенной формулой как с одним, так и с несколькими независимыми пунктами, установлены в пунктах 69, 76, 88 и 91 настоящих Правил.

69. При проверке промышленной применимости изобретения устанавливается, может ли изобретение быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения, в частности, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки о них.

70. Если установлено, что реализация указанного заявителем назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения возможна и не противоречит законам природы и знаниям современной науки о них, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости и осуществляется проверка новизны изобретения.

71. Если установлено, что реализация указанного заявителем назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы

изобретения невозможна вследствие противоречия законам природы и знаниям современной науки о них, заявителю в течение двух рабочих дней с даты окончания проверки патентоспособности заявленного изобретения направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с выводом о несоответствии изобретения условию промышленной применимости и предложением представить в случае несогласия с указанным выводом доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев с даты его направления. К уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения прикладывается отчет об информационном поиске.

В случае если изобретение не соответствует условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

72. Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, предусмотренное пунктом 71 настоящих Правил, представлен в срок, указанный в пункте 71 настоящих Правил, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения по заявке.

Если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию промышленной применимости, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию промышленной применимости, проводится проверка новизны изобретения.

73. При проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, не известна из уровня техники, включающего сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, а также сведения, содержащиеся в документах, указанных в пункте 20 Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке.

Изобретение, относящееся к продукту, отличающееся от известного продукта только родовым понятием, признается соответствующим условию новизны, если родовое понятие, отражающее назначение и (или) область использования заявленного продукта, подразумевает наличие у заявленного продукта особенностей (признаков), не включенных заявителем в формулу изобретения, позволяющих отличить заявленный продукт от известного продукта. Если отличие родового понятия обусловлено только свойствами, объективно присущими заявленному продукту, в том числе ранее неизвестными свойствами, заявленный продукт не признается новым. В этом случае заявитель вправе охарактеризовать заявленное изобретение в формуле изобретения в виде применения продукта по определенному назначению, указанному в родовом понятии.

Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, или композиция на его основе признаются соответствующими условию новизны, если химическое соединение как таковое неизвестно из уровня техники и отсутствуют сведения относительно исходных соединений, способа его получения и его свойств, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Изобретение, относящееся к продукту, выраженное с использованием характеристик способа его получения, признается не соответствующим условию новизны, если получаемый продукт известен из уровня техники.

Заявленное изобретение, охарактеризованное в виде применения по определенному назначению, признается не соответствующим условию новизны, если из уровня техники известно применение того же продукта или способа по такому же назначению.

При проверке новизны изобретения, относящегося к композиции, признаки, указанные в подпункте 3 пункта 46 Требований к документам заявки, не учитываются.

74. В случае если источником информации, из которого известно средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой

изобретения, является заявка с более ранним приоритетом, проверяется, вправе ли ознакомиться любое лицо с документами заявки с более ранним приоритетом в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 1385 и пунктом 2 статьи 1394 Кодекса.

75. В случае если сведения о заявке с более ранним приоритетом на дату завершения информационного поиска еще не опубликованы, но заявка не отозвана или не признана отозванной, заявителю сообщается:

о наличии такой заявки (ее номере и дате подачи, без указания других библиографических данных и раскрытия содержания заявки), а также о том, что заявка с более ранним приоритетом не может быть учтена при проверке новизны изобретения;

о том, что выдача патента по заявке при условии соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 Кодекса⁴⁴, может быть осуществлена, при этом после выдачи патента для любого лица появится возможность ознакомиться с документами заявки, и выданный патент по заявке может быть признан недействительным в связи с противопоставлением ему заявки с более ранним приоритетом;

о том, что заявитель может отложить рассмотрение заявки до принятия решения по заявке с более ранним приоритетом.

76. Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию новизны, осуществляется проверка изобретательского уровня изобретения. Проверка новизны зависимых пунктов не проводится.

Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию новизны, при этом имеется возможность корректировки формулы изобретения для изменения вывода о несоответствии изобретения условию новизны, заявителю направляется запрос дополнительных материалов, в котором предлагается в течение трех месяцев со дня его направления представить скорректированную формулу изобретения.

⁴⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2018, № 53, ст. 8475.

Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию новизны, при этом документы заявки не допускают корректировку формулы изобретения без изменения его сущности, в результате которой вывод о несоответствии изобретения условию новизны может быть изменен, заявителю в течение двух рабочих дней с даты окончания проверки патентоспособности заявленного изобретения направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с выводом о несоответствии изобретения условию новизны и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев с даты его направления.

К запросу дополнительных материалов, указанному в абзаце втором настоящего пункта, или уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, указанному в абзаце третьем настоящего пункта, прикладывается отчет об информационном поиске.

В случае если изобретение не соответствует условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

77. Если заявителем в ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный абзацем вторым пункта 76 настоящих Правил, представлена измененная формула изобретения, экспертиза заявки по существу проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в этой формуле.

Если заявителем в срок, указанный в абзаце втором пункта 76 настоящих Правил, не представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный абзацем вторым пункта 76 настоящих Правил, или ходатайство о продлении срока, предусмотренное подпунктом 11 пункта 4 настоящих Правил, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Если заявителем представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный пунктом 76 настоящих Правил, в указанный в пункте 76 настоящих Правил срок, но в ответе не содержатся запрашиваемые материалы, решение о признании заявки отозванной с указанием оснований принятия такого

решения принимается до истечения срока, указанного в пункте 76 настоящих Правил.

78. Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, предусмотренное абзацем третьим пункта 76 настоящих Правил, представлен в срок, указанный в абзаце третьем пункта 76 настоящих Правил, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения по заявке.

Если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию новизны, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию новизны, проводится проверка изобретательского уровня изобретения.

79. При проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

80. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

В частности, изобретение явным образом следует из уровня техники в том случае, когда выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с признаками, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения, отличается от наиболее близкого аналога (отличительными признаками), и подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

81. Проверка соблюдения условий, указанных в абзаце втором пункта 80 настоящих Правил, включает:

определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 41 Требований к документам заявки;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;

анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

82. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

При проверке изобретательского уровня изобретения, относящегося к композиции, признаки, указанные в подпункте 3 пункта 46 Требований к документам заявки, не учитываются.

83. Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (например,

упрощение конструкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса);

на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;

на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;

на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, а достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования;

на применении продукта по определенному назначению, если новое назначение известного из уровня техники продукта обусловлено его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения;

на изменении количественного признака или признаков, представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении вида взаимосвязи, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей;

на создании химического соединения, являющегося формой известного химического соединения (в частности, изомером, стереоизомером, энантиомером, аморфной или кристаллической формой) или его производным (в частности, солью, сольватом, гидратом, комплексным соединением или эфиром), если такое соединение не проявляет новых по сравнению с известным

соединением свойств в качественном или количественном отношении, не следующих для специалиста явным образом из уровня техники.

84. Условию изобретательского уровня соответствуют, в частности:

изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, при достижении неожиданного для такого дополнения технического результата, обусловленного взаимосвязью дополняемой части и известного средства;

способы получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если эти соединения соответствуют условию изобретательского уровня;

способы получения известных химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой не известны, и они приводят к получению неожиданного технического результата при осуществлении способа;

композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники;

химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).

85. Изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

86. Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так

и несколькими источниками информации. Допускается использование аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации.

87. В случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

88. Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию изобретательского уровня, проверка изобретательского уровня в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию изобретательского уровня, при этом имеется возможность корректировки формулы изобретения для изменения вывода о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня, заявителю в течение двух рабочих дней с даты выявления указанного несоответствия направляется запрос дополнительных материалов, в котором предлагается в течение трех месяцев со дня его направления представить скорректированную формулу изобретения.

Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию изобретательского уровня, при этом документы заявки не допускают корректировку формулы изобретения без изменения его сущности, в результате которой вывод о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня может быть изменен, заявителю в течение двух рабочих дней с даты окончания проверки патентоспособности заявленного изобретения направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с выводом о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня и предложением представить

в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев с даты его направления.

К запросу дополнительных материалов, указанному в абзаце втором настоящего пункта, или уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, указанному в абзаце третьем настоящего пункта, прикладывается отчет об информационном поиске.

89. Если заявителем в ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный абзацем вторым пункта 88 настоящих Правил, представлена измененная формула изобретения, экспертиза заявки по существу проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в этой формуле.

Если заявителем в срок, указанный в абзаце втором пункта 88 настоящих Правил, не представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный абзацем вторым пункта 88 настоящих Правил, или ходатайство о продлении срока, предусмотренное подпунктом 11 пункта 4 настоящих Правил, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Если заявителем представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный пунктом 88 настоящих Правил, в указанный в пункте 88 настоящих Правил срок, но в ответе не содержатся запрашиваемые материалы, решение о признании заявки отозванной с указанием оснований принятия такого решения принимается до истечения срока, указанного в пункте 88 настоящих Правил.

90. Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, предусмотренное абзацем третьим пункта 88 настоящих Правил, представлен в срок, указанный в абзаце третьем пункта 88 настоящих Правил, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения по заявке.

Если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного

изобретения условию изобретательского уровня, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию изобретательского уровня, по заявке принимается решение о выдаче патента.

91. В случае если установлено соответствие изобретения условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 Кодекса, в отношении независимого пункта формулы изобретения, имеющей зависимые пункты, необходимо проверить, соответствует ли условию промышленной применимости и не относится ли к объектам, указанным в подпункте 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса, изобретение, охарактеризованное с привлечением признаков зависимых пунктов.

При результате проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, изобретение, охарактеризованное многозвенной формулой, имеющей зависимые пункты, признается соответствующим условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 Кодекса, и по заявке принимается решение о выдаче патента.

Если установлено, что изобретение, охарактеризованное с привлечением признаков зависимых пунктов, относится к объектам, указанным в подпункте 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса, или не соответствует условию промышленной применимости, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с предложением в течение трех месяцев со дня его направления устранить выявленные нарушения.

К решению о выдаче патента, указанному в абзаце втором настоящего пункта, или запросу дополнительных материалов, указанному в абзаце третьем настоящего пункта, прикладывается отчет об информационном поиске.

Если заявителем в ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный абзацем третьим настоящего пункта, представлена измененная формула изобретения, экспертиза заявки по существу проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в этой формуле.

Если заявителем в срок, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, не представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный абзацем третьим настоящего пункта, или ходатайство о продлении этого срока, предусмотренное подпунктом 11 пункта 4 настоящих Правил, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Если заявителем представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный абзацем третьим настоящего пункта, в указанный в абзаце третьем настоящего пункта срок, но в ответе не содержатся запрашиваемые материалы, решение о признании заявки отозванной с указанием оснований принятия такого решения принимается до истечения срока, указанного в абзаце третьем настоящего пункта.

92. Если изобретение соответствует условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 Кодекса, при этом в независимом пункте формулы изобретения отсутствует признак, который является существенным, так как без него не достигается технический результат, указанный в описании изобретения (если заявитель указал несколько результатов, то не достигается никакой из результатов), но этот признак содержится в описании изобретения или в зависимом пункте формулы изобретения, заявителю в течение двух рабочих дней со дня установления отсутствия в независимом пункте формулы указанного признака направляется запрос дополнительных материалов с предложением в течение трех месяцев со дня его направления представить скорректированную формулу изобретения путем включения указанного признака в независимый пункт формулы изобретения с приведением доводов, подтверждающих необходимость данного признака для достижения технического результата и для приведения формулы изобретения в соответствие с требованием подпункта 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса. Такие доводы могут основываться на раскрытой в описании изобретения причинно-следственной связи между признаками изобретения и техническим результатом или на проведенном теоретическом анализе заявленного изобретения.

К запросу дополнительных материалов, указанному в абзаце первом

настоящего пункта, прикладывается отчет об информационном поиске.

93. Если изобретение соответствует условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 Кодекса, но имеется другая не отозванная или не признанная отозванной заявка на идентичное изобретение или полезную модель, имеющие ту же самую дату приоритета, то заявителям таких заявок в течение двух рабочих дней с даты выявления наличия указанной заявки направляется уведомление, предусмотренное пунктом 1 статьи 1383 Кодекса, в котором указываются номер заявки, содержащей идентичное изобретение или полезную модель, дата ее подачи и адрес для переписки с заявителем заявки, содержащей идентичное изобретение или полезную модель. Сообщение заявителю рассматриваемой заявки библиографических данных заявки, содержащей идентичное изобретение или полезную модель, поданной другим заявителем, и раскрытие ее содержания до того, как с документами этой заявки вправе будет ознакомиться любое лицо, допускается только при согласии на это заявителя заявки, содержащей идентичное изобретение или полезную модель.

К уведомлению, указанному в абзаце первом настоящего пункта, прикладывается отчет об информационном поиске.

Если одной из таких заявок является заявка на секретное изобретение, то в отношении другой заявки принимаются меры к засекречиванию заявки в установленном законодательством Российской Федерации порядке, при условии, что сведения о такой заявке не опубликованы.

Если заявки на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель поданы одним и тем же заявителем, то в уведомлении, предусмотренном пунктом 1 статьи 1383 Кодекса, сообщается, что патент может быть выдан по одной заявке, которая будет указана заявителем.

94. Идентичность изобретений (изобретения и полезной модели) устанавливается на основе формул, в отношении которых установлено, что может быть выдан патент.

Изобретения (изобретение и полезная модель) признаются идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы,

а в случае, когда в независимых пунктах формулы изобретения (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких понятий.

95. В течение двенадцати месяцев со дня направления уведомления, предусмотренного пунктом 1 статьи 1383 Кодекса, заявители сообщают, по какой из заявок и кому из заявителей следует выдать патент, а заявитель, подавший заявки на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, о своем выборе, по какой заявке следует выдать патент.

При выдаче патента по одной из заявок все авторы, перечисленные в заявках, признаются соавторами в отношении изобретения, идентичного изобретению или полезной модели по другой заявке.

Если в установленный в пункте 1 статьи 1383 Кодекса срок ответа на уведомление, предусмотренное пунктом 1 статьи 1383 Кодекса, или ходатайства о продлении этого срока, предусмотренного подпунктом 11 пункта 4 настоящих Правил, не поступило, заявки признаются отозванными.

96. В случае если имеет место совпадение дат приоритета идентичных изобретения и полезной модели по заявкам одного и того же заявителя и по заявке на полезную модель выдан патент на полезную модель, заявителю в течение двух рабочих дней с даты выявления наличия совпадения дат приоритета направляется уведомление, в котором сообщается, что выдача патента по заявке на идентичное изобретение возможна только при условии подачи в Роспатент обладателем этого патента заявления о прекращении его действия в отношении идентичной полезной модели, с предложением представить ответ на указанное уведомление в течение двенадцати месяцев со дня его направления.

97. Если в течение двенадцати месяцев со дня направления уведомления, указанного в пункте 96 настоящих Правил, заявитель представляет в Роспатент уведомление о поданном им заявлении о прекращении действия патента

на идентичную полезную модель с приложением копии такого заявления, по заявке принимается решение о выдаче патента.

Если в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, ответ на уведомление, указанное в пункте 96 настоящих Правил, или ходатайство о продлении срока, предусмотренное подпунктом 11 пункта 4 настоящих Правил, не поступили, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

98. Если в отношении одного из изобретений, входящих в группу, или в отношении одной из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, в ходе проверок, предусмотренных подпунктами 2–8 пункта 40 настоящих Правил, установлено, что указанное изобретение или совокупность признаков, характеризующих изобретение с использованием альтернативного признака, относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349, в пунктах 5 или 6 статьи 1350 Кодекса, или не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренных пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, или сущность изобретения не раскрыта в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, заявителю в течение двух рабочих дней со дня завершения указанных проверок направляется запрос дополнительных материалов, в котором предлагается исключить из формулы изобретения характеристику изобретения, в отношении которого в ходе проверок, предусмотренных подпунктами 2–8 пункта 40 настоящих Правил, установлено, что указанное изобретение или совокупность признаков, характеризующих изобретение с использованием альтернативного признака, относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349, в пунктах 5 или 6 статьи 1350 Кодекса, или не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренных пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, или сущность изобретения не раскрыта в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса

и представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, или представить характеристику указанного изобретения в скорректированном виде в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса.

К запросу дополнительных материалов, указанному в абзаце первом настоящего пункта, прикладывается отчет об информационном поиске.

99. Если заявителем в ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный пунктом 98 настоящих Правил, представлена измененная формула изобретения, экспертиза заявки по существу проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в этой формуле.

Если заявителем в срок, указанный в пункте 98 настоящих Правил, не представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный пунктом 98 настоящих Правил, или ходатайство о продлении этого срока, предусмотренное подпунктом 11 пункта 4 настоящих Правил, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

В случае если заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы изобретения характеристику изобретения, в отношении которого в ходе проверок, предусмотренных подпунктами 2–8 пункта 40 настоящих Правил, установлено, что указанное изобретение или совокупность признаков, характеризующих изобретение с использованием альтернативного признака, относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349, в пунктах 5 или 6 статьи 1350 Кодекса, или не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренных пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, или сущность изобретения не раскрыта в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента с соблюдением порядка, установленного абзацем третьим пункта 1

статьи 1387 Кодекса⁴⁵, при этом в решении об отказе в выдаче патента в отношении другого (других) изобретения (изобретений) подтверждается вывод о том, что оно (они) не относится (не относятся) к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349, в пунктах 5 или 6 статьи 1350 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, и сущность изобретения (изобретений) раскрыта в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления изобретения (изобретений) специалистом в данной области техники, сделанного в ходе проверок, предусмотренных подпунктами 2–8 пункта 40 настоящих Правил.

100. При представлении заявителем дополнительных материалов, в том числе ходатайства о внесении изменений в документы заявки, предусмотренного подпунктом 5 пункта 4 настоящих Правил, в ответ на запрос дополнительных материалов осуществляется проверка соблюдения срока их представления, установленного пунктом 6 статьи 1386 Кодекса, а также их соответствия требованиям пункта 2 статьи 1378 Кодекса.

101. Дополнительные материалы должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса дополнительных материалов заявителю.

В случае если заявителем в связи с получением запроса дополнительных материалов запрашиваются копии материалов, противопоставленных заявке, дополнительные материалы могут быть представлены в течение трех месяцев со дня направления заявителю указанных копий при условии, что они запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления заявителю запроса дополнительных материалов.

Если установлено, что заявитель не представил дополнительные материалы в сроки, указанные в настоящем пункте, или представил

⁴⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2014, № 11, ст. 1100.

дополнительные материалы с нарушением указанных в настоящем пункте сроков и (или) эти сроки не продлевались путем подачи ходатайства о продлении срока, предусмотренного подпунктом 11 пункта 4 настоящих Правил, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Если заявителем представлен ответ на запрос дополнительных материалов в сроки, указанные в настоящем пункте, но в ответе не содержатся запрашиваемые материалы, решение о признании заявки отозванной с указанием оснований принятия такого решения принимается до истечения сроков, указанных в настоящем пункте.

102. Дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат:

иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению;

признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не раскрыты в первоначальных документах заявки;

указание на технический результат, который обеспечивается изобретением и не связан с техническим результатом, содержащимся в первоначальных документах заявки.

103. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле изобретения, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими заявку по существу.

Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения

лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки.

Включение в формулу изобретения признаков, раскрытых на чертежах и иных материалах, в том числе трехмерных моделях изобретения в электронной форме, представленных на дату подачи заявки, допускается в случае, когда чертежи и иные материалы, в том числе трехмерные модели в электронной форме, дают однозначное представление об этих признаках.

104. Уточненный технический результат признается связанным с техническим результатом, содержащимся в первоначальных документах заявки, в частности, в следующих случаях:

уточненный технический результат является причиной или следствием технического результата, раскрытого в документах заявки на дату подачи заявки;

уточненный технический результат объективно проявляется при использовании заявленного изобретения и неизбежно принимается во внимание специалистом при создании (разработке) технического решения (например, обязательное требование, предъявляемое к продукту). Заявитель должен обосновать, что он не мог не исследовать и не выявить достижение указанного результата, и представить соответствующие доказательства;

уточненный технический результат не был указан как технический результат в документах заявки на дату подачи заявки, но он однозначно следует из примеров (технический результат раскрыт в примерах, но не сформулирован как технический результат; не дана его оценка по сравнению с аналогами изобретения).

105. Корректировка описания изобретения признается допустимой, если изменения описания соответствуют изменениям, внесенным в формулу изобретения.

Допускается корректировка описания изобретения путем исключения из него каких-либо сведений, их уточнения или дополнения, если такое исключение, уточнение или дополнение не приводит к изменению заявки

по существу. В частности, описание может быть дополнено сведениями об аналогах, может быть уточнена формулировка технической проблемы, технического результата и совокупности существенных признаков изобретения.

В разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» допускается только исправление очевидных и технических ошибок, так как описание изобретения используется для толкования формулы изобретения в случае возникновения судебных споров о нарушении исключительного права (статья 1354 Кодекса⁴⁶). Дополнение описания изобретения новыми примерами осуществления изобретения, подтверждающими, например, возможность достижения технического результата или реализации назначения изобретения, не представленными на дату подачи заявки, не допускается, так как это может привести при толковании признаков формулы к большему объему интеллектуальных прав, предоставляемых на основании патента, чем заявленному на дату подачи.

Если примеры, подтверждающие возможность достижения технического результата или реализации назначения изобретения необходимы, заявителю в запросе дополнительных материалов сообщается о том, что новые представленные примеры будут приняты во внимание при принятии решения по заявке в качестве дополнительных материалов, но ими не может быть дополнено описание изобретения, а также о том, что в случае выдачи патента любое заинтересованное лицо сможет ознакомиться с документами заявки, в том числе с представленными новыми примерами.

106. В случае если дополнительные материалы изменяют заявку по существу, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием сведений, представленных в дополнительных материалах, которые изменяют заявку по существу, предложением устранить выявленное нарушение в течение трех месяцев со дня его направления и сообщением о том, что в случае непредставления в указанный срок запрашиваемых материалов или ходатайства

⁴⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2020, № 30, ст. 4743.

о продлении срока, предусмотренного подпунктом 11 пункта 4 настоящих Правил, заявка будет признана отозванной.

Заявитель вправе представить в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, просьбу о пересмотре вывода экспертизы о том, что представленные дополнительные материалы изменяют заявку по существу с приведением соответствующих доводов и разъяснений.

107. Запрос дополнительных материалов может быть направлен заявителю неоднократно при условии, что каждый запрос дополнительных материалов направляется в связи с необходимостью представления заявителем дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы заявки по существу или принятие решения о выдаче патента невозможно.

В запросе дополнительных материалов приводятся основания его направления – аргументы технического характера, ссылки на научно-техническую литературу (в случае необходимости), ссылки на положения Кодекса, Требований к документам заявки, настоящих Правил и других нормативных правовых актов.

В том случае, когда в запросе дополнительных материалов приводится ссылка на источник информации, должны быть указаны все его библиографические данные, необходимые для обнаружения этого источника, а также подробные данные (страница, абзац, номер фигуры графических изображений), необходимые для обнаружения в источнике тех сведений, которые были приняты во внимание при рассмотрении заявки.

108. В том случае, когда основанием для запроса экспертизы является необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения, и уточнения, вносимые в формулу изобретения, таковы, что необходима соответствующая корректировка описания изобретения и (или) чертежей, заявителю предлагается представить заменяющие листы описания изобретения и (или) чертежей. При этом в запросе приводятся разъяснения относительно необходимого характера корректировки документов заявки и допустимых изменений, а также

указываются правовые последствия такой корректировки и отказа от нее.

В запросе экспертизы заявитель уведомляется, что в случае представления им заменяющих листов описания изобретения, в которые внесены недопустимые в соответствии с настоящими Правилами изменения, при подготовке решения о выдаче патента в описание изобретения могут быть внесены соответствующие корректировки.

109. По результатам экспертизы заявки по существу может быть принято одно из следующих решений:

решение о выдаче патента;

решение об отказе в выдаче патента;

решение о признании заявки отозванной.

110. Если в результате экспертизы заявки по существу установлено, что заявленное изобретение (все изобретения, входящие в группу изобретений), выраженное формулой изобретения, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 Кодекса, а также соблюдено требование достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, по заявке принимается решение о выдаче патента с объемом правовой охраны, определяемым совокупностью признаков изобретения, нашедших отражение в формуле изобретения, сведения о которой приводятся в решении о выдаче патента.

Если заявителю не предоставлено право на освобождение от уплаты пошлин, к решению о выдаче патента прилагается документ, уведомляющий о начислении пошлины.

В случае если решение о выдаче патента принято в отношении скорректированной заявителем формулы изобретения, в которую включены признаки, раскрытые на чертежах или иных материалах, в том числе в трехмерной модели изобретения в электронной форме, представленных на дату

подачи заявки, в решении о выдаче патента приводится информация об упомянутых признаках с указанием, в каком документе эти признаки раскрыты.

К решению о выдаче патента прикладываются разъяснения с информацией о порядке получения доступа к патенту и выписке из Государственного реестра через официальные сайты.

111. Если в результате экспертизы заявки по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, предложенной заявителем, относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349, в пунктах 5 или 6 статьи 1350 Кодекса, или не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренных пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, или сущность изобретения не раскрыта в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

В решении об отказе в выдаче патента указываются дата подачи заявки и дата приоритета изобретения, ссылки на источники информации и нормативные правовые акты, на основании которых принято указанное решение, а также приводятся результаты анализа доводов заявителя, представленных в ответе на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, если доводы заявителя представлены в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

В решении об отказе в выдаче патента не могут быть приведены мотивы, послужившие основанием для принятия указанного решения, о которых заявитель не уведомлен в документах, направленных ему в ходе экспертизы заявки по существу, и на которые он не имел возможности представить свои доводы.

112. Решение о признании заявки отозванной принимается по результатам проведения экспертизы заявки по существу в следующих случаях:

если в связи с запросом дополнительных материалов дополнительные материалы не представлены в установленный пунктом 6 статьи 1386 Кодекса срок и этот срок не был продлен в установленном Кодексом и настоящими Правилами порядке;

если заявителями не представлено соглашение, определяющее заявителя по заявке в случае представления заявок на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, поданных разными заявителями с одной датой приоритета;

если заявителем не представлено сообщение о выборе заявки, сделанном заявителем, если им поданы заявки на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель;

если заявителем не подано заявление о прекращении действия патента в отношении идентичной полезной модели.

113. Если по заявке принято решение о выдаче патента, по истечении двух месяцев со дня направления заявителю решения о выдаче патента и уведомляющего документа о начислении пошлин за совершение действий, предусмотренных подпунктом 1.18 приложения № 1 или подпунктом 1.18 приложения № 2 и подпунктом 1.19.1 приложения № 1 к Положению о пошлинах, а в случаях, установленных абзацем четвертым пункта 9 Положения о пошлинах – также подпунктом 1.21.1 приложения № 1 или подпунктом 1.21.1 приложения № 2 к Положению о пошлинах, осуществляется проверка уплаты пошлин в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах.

Если в результате проверки уплаты пошлины выявлено, что пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, не уплачены, заявителю направляется уведомление о необходимости уплатить пошлины в сроки, установленные пунктом 9 Положения о пошлинах, с указанием права заявителя представить по собственной инициативе копию документа, подтверждающего уплату пошлин. При этом пошлина, предусмотренная