

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ НИР

«Гармонизация национальной процедуры оценки требования единства изобретения с подходами, применяемыми в соответствии с международными договорами в области интеллектуальной собственности»

Шифр темы: **1-ПО-2021**

Сроки проведения НИР: 01.04.2021 – 30.03.2022





Научный руководитель НИР

начальник Центра мониторинга качества, к.ю.н. Алексеева О.Л.

Ответственный исполнитель НИР

заведующий отделом сопровождения предоставления государственных услуг, относящихся к объектам патентного права Егорова А.В.

Исполнители НИР

Горячева Е.И.

Бесфамильный П.В., к.т.н.

Петрунина Т.А.

Плотникова И.Н.

Николаенко Н.К., к.т.н.

Комарова М.Ю., к.х.н.

Сорокина Е.В.

Лысков Н.Б.

Сальников М.Ю.

Травников Д.В.

Бобрышев А.А.





**Подготовка предложений по внесению изменений в
нормативно-правовые акты в части, касающейся требования
единства изобретения и процедуры проверки его соблюдения,**

направленных на гармонизацию

*российского национального требования единства изобретения и
российской национальной процедуры проверки его соблюдения*

*с требованием единства изобретения, установленным Договором о
европейской кооперации (РСТ), и соответствующей процедурой проверки*





Актуальность темы НИР обусловлена необходимостью:

- удовлетворения потребностей научного и бизнес - сообщества в снятии неоправданных барьеров, связанных с соблюдением требования единства изобретения, установленного Договором о патентной кооперации, при патентовании национальных разработок за рубежом;
- обеспечения единообразных подходов при рассмотрении в Роспатенте отечественных и иностранных заявок, поданных по национальной процедуре, и заявок международных, переведенных на национальную фазу рассмотрения в Роспатент.





1. Сравнительные исследования:

российского требования единства изобретения и требования единства изобретения, установленного Договором о патентной кооперации, зарубежным национальным и региональным законодательством,

соответствующих процедур проверки соответствия группы изобретений этому требованию.

2. Сравнительные исследования практики применения российского законодательства в части, касающейся требования единства изобретения, и практики применения соответствующих правил, установленных Договором о патентной кооперации.

3. Выявление положений нормативно-правовых актов, требующих изменений и /или дополнений в связи с поставленной целью (подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, направленных на гармонизацию российского требованиями Договора о патентной кооперации).

4. Разработка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, касающихся требования единства изобретения и правил проверки его соблюдения.





1 этап (01.04.2021 - 30.06.2021)

Сравнительные исследования положений законодательства РФ, Парижской конвенции, Договора о патентной кооперации (РСТ), регионального зарубежного законодательства (ЕПК, ЕАПК) и национальных зарубежных законодательств (Германия, США, Япония, КНР, государства постсоветского пространства: Белоруссия, Армения, Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Украина, Молдова, Туркменистан) в части, касающейся требования единства изобретения.

Исследование практики рассмотрения в Роспатенте национальных и иностранных заявок, поданных на группу изобретений по национальной процедуре, и международных заявок, переведенных на национальную фазу.

2 этап (01.07.2021 – 31.03.2022)

Исследование факторов, которые могут создавать «барьеры» при патентовании российских изобретений за рубежом, в том числе с использованием процедуры РСТ.

Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, направленных на гармонизацию национального требования единства и процедуры проверки его соблюдения с требованием единства изобретения, установленным Договором о патентной кооперации, и соответствующей процедурой проверки его соблюдения





Основной результат работы:

Проект приказа Минэкономразвития России
«О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316»
с предложениями по внесению изменений в положения, касающиеся требования единства, содержащиеся в Требованиях к документам заявки на выдачу патента на изобретение и Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм

Результат работы может быть использован:

при подаче заявок на выдачу патента на изобретения и при предоставлении Роспатентом государственной услуги по государственной регистрации изобретения

Потребители результата исследования:

заявители по заявкам на выдачу патента на изобретение;
эксперты Роспатента и ФИПС





Изменения в Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение

Изменения базируются на нормах РСТ, ЕПК, ЕАПК и предусматривают:

- ▶ введение требования о наличии **технической взаимосвязи между изобретениями**, входящими в группу изобретений, **выраженной одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками изобретения;**
- ▶ введение требования к формуле на группу изобретений, устанавливающего **перечень допустимых сочетаний** независимых пунктов в такой формуле (предполагается, что каждое отдельное сочетание состоит из объектов изобретения разных видов);
- ▶ установлено, что допустимые сочетания независимых пунктов в формуле на группу изобретений (сочетания объектов разных видов) **могут быть дополнены объектами того же вида**, если такие объекты являются:
 - вариантами технических решений,
 - соотносятся как целое и часть,
 - соотносятся как общее решение и частное,
 - соотносятся как промежуточный и конечный продукт,
 - дополняют друг друга и взаимодействуют в процессе работы.



Изменения в Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение

Предложено раскрыть понятия, заимствованные из РСТ, ЕПК, ЕАПК следующим образом:

Технический признак изобретения – это признак объекта техники (продукта или способа, к которому относится изобретение), то есть его физическая, химическая, биологическая характеристика, показывающая, чем он сходен с другим или другими объектами техники или отличается от другого или других объектов техники.

Под **особыми техническими признаками** понимаются **одинаковые или соответствующие признаки**, отличающие каждое изобретение от его наиболее близкого аналога, т.е. признаки, определяющие совместно с другими отличительными признаками вклад, вносимый в уровень техники каждым из объединенных в группу изобретений.

Под **одинаковыми особыми техническими признаками** понимаются совпадающие по содержанию технические признаки.

Под **соответствующими особыми техническими признаками** понимаются взаимообусловленные признаки (взаимно дополняющие друг друга признаки, составляющие во взаимодействии функциональное единство или один или несколько признаков, являющихся следствием выполнения или осуществления другого (других) признаков).

Изменения в Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы

Изменения базируются на нормах РСТ, ЕПК, ЕАПК и предусматривают:

двухэтапную проверку соблюдения требования единства изобретения в ходе экспертизы заявки на изобретение по существу:

1 этап - до проведения информационного поиска по заявке с учетом **наиболее близкого аналога, выявленного заявителем;**

2 этап - после завершения информационного поиска по заявке, **с учетом результатов информационного поиска и выявленного в ходе экспертизы наиболее близкого аналога.**

Предложен **подробный алгоритм действий эксперта** при осуществлении проверки соблюдения требования единства изобретения.





Новизна результатов НИР - разработанные предложения обеспечивают гармонизацию российских нормативных положений, устанавливающих процедуру оценки соответствия заявленной группы изобретений требованию единства изобретения, с процедурой, предусмотренной РСТ, ЕПК, ЕАПК





Обсуждение с профессиональным сообществом концепции гармонизации российского требования единства с требованием РСТ, ЕПК, ЕАПК

12.08.2021

Встреча с представителями Трубной металлургической компании (инициатор внесения в План мероприятий Правительства РФ «Трансформация делового климата» мероприятия по внесению изменения в нпа, направленных на гармонизации национальных требований в требованиями Договора о патентной кооперации)

14.09.2021

Обсуждение с профессиональным сообществом (изобретатели, патентоведы, патентные поверенные) проблемных вопросов установления требования единства изобретения по российскому законодательству

29.09.2021

Панельная дискуссия с представителями зарубежных стран на тему «Требование единства изобретения: международный и зарубежный контекст» (XXV международная конференция Роспатента)



По результатам исследования опубликованы:

1. Ивлиев Г. П., Алексеева О. Л. Требование единства изобретения: результаты исследования российской и международной правовой регламентации // Журнал российского права. 2022. Т. 26. № 1. С. 70-80.
2. Егорова А.В. Проблемы практики оценки соблюдения требования единства изобретения // «Вестник ФИПС»: сборник научных материалов / Роспатент, ФИПС: под общ. Ред. О.П. Неретина – М.: ФИПС, 2021. С. 20–25.

Доклады с результатами НИР на российских и международных научных мероприятиях:

Алексеева О.Л. О соотношении российского требования единства изобретения и требования единства изобретения РСТ//Формирование экосистемы интеллектуальной собственности: Тезисы докладов XXV международной конференции Роспатента/ФИПС (29-30 сентября 2021 г.). – URL: <https://rospatent-cloud.samumeu.ru/content/uploadfiles/tezisy-dokladov-xxv-mkr.pdf>.



Благодарю за внимание!

