

**РУКОВОДСТВО**  
**ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ**

## ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящее Руководство по экспертизе заявок на изобретения (далее – Руководство) разработано в целях методического обеспечения процесса экспертизы заявок на изобретения, проводимой в условиях действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006, № 230-ФЗ (далее - Кодекс) и Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20.02.2009, №13413 (далее – Регламент ИЗ), введенного в действие с 05.06.2009.

Руководство предназначено для формирования единообразной практики экспертизы при применении Кодекса и Регламента ИЗ.

Положения Руководства носят рекомендательный характер.

2. При разработке Руководства были использованы:

Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения, утвержденные приказом Роспатента от 31.03.2004 №43, применявшиеся в условиях действия Патентного закона Российской Федерации от 23.12.1992 №3517-1, с изменениями, внесенными федеральным законом от 07.02.2003 №22-ФЗ;

Руководство по проведению информационного поиска, утвержденное приказом директора ФГУ ФИПС от 07.09.2009 №317/32;

Руководство по составлению рефератов к заявкам на изобретения и полезные модели, утвержденное приказом директора ФГУ ФИПС от 12.06.2006 №242/32;

Руководство по экспертизе в Европейском патентном ведомстве, 2010<sup>1</sup>г., Часть С Руководящие принципы проведения экспертизы по существу, Часть В Руководство по поиску;

Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы (Руководство по рассмотрению международных заявок в Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы в соответствии с Договором о патентной кооперации), 2004<sup>2</sup> г.

При разработке Руководства приняты во внимание практика экспертизы, сложившаяся в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (далее - ФГУ ФИПС), в том числе, в палате по патентным спорам, практика проведения международного поиска и международной предварительной экспертизы по заявкам РСТ, сложившаяся в ФГУ ФИПС при выполнении им функций Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы, комментарии экспертов Европейского патентного ведомства к Руководству по экспертизе в Европейском патентном ведомстве, 2010г.

3. Руководство состоит из четырех частей:

---

<sup>1</sup> В части, не противоречащей положениям Кодекса и Регламента ИЗ

<sup>2</sup> Для заявок, поданных в соответствии с российским законодательством учтено в части, не противоречащей положениям Кодекса и Регламента ИЗ

Часть первая - «Руководство по проведению формальной экспертизы заявок на изобретения»;

Часть вторая - «Руководство по проведению информационного поиска»;

Часть третья - «Руководство по проведению экспертизы по существу заявок на изобретения»;

Часть четвертая - «Руководство по составлению рефератов к заявкам на выдачу патента на изобретение».

Часть первая посвящена отдельным особенностям формальной экспертизы.

Часть вторая содержит рекомендации по проведению информационного поиска, в частности, информационного поиска, являющегося первым этапом экспертизы по существу. Проведению поиска предшествует анализ документов заявки.

Часть третья посвящена вопросам проверки соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения и проверке патентоспособности заявленного изобретения на стадии экспертизы по существу.

В части четвертой рассматриваются особенности составления рефератов.

Каждая часть руководства делится на главы и пункты. По тексту даны ссылки на комментируемые статьи Кодекса и пункты Регламента ИЗ.

4. Руководство адресовано работникам системы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), к компетенции которых относятся вопросы предоставления правовой охраны изобретениям, в первую очередь, государственным экспертам по интеллектуальной собственности (далее – эксперты).

Руководство может быть также использовано авторами изобретений, заявителями, патентоведами, патентными поверенными и другими представителями заявителей при ведении дел с Роспатентом в связи с экспертизой заявки на изобретение.

5. К компетенции экспертов относится проведение формальной экспертизы заявки на изобретение, проведение по ней информационного поиска, экспертизы по существу, рассмотрение возражений в палате по патентным спорам и подготовка соответствующих документов, в том числе отчета о поиске, запросов, уведомлений и заключений, с учетом которых Роспатентом осуществляются юридически значимые действия, в том числе, принимаются решения.

Эксперты руководствуются в работе Кодексом, Регламентом ИЗ, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Руководством.

6. Текст Руководства размещен на Интернет-сайте Роспатента по адресам: <http://www.rupto.ru>, <http://www1.fips.ru>.

Руководство будет периодически обновляться - по мере внесения изменений в Кодекс и Регламент ИЗ, а также с учетом потребностей практики.

Предложения по совершенствованию Руководства будут приняты во внимание при его обновлении, если их направить по почтовому адресу: ФГУ ФИПС, Служба качества,

Бережковская наб., дом 30, к.1, Москва, Россия, ГСП – 5, 123995, либо по электронному адресу: OAlekseeva@rupto.ru.

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

**Введение**

**Часть первая**

**Руководство по проведению формальной экспертизы заявок на изобретения**

**Часть вторая**

**Руководство по проведению информационного поиска**

**Часть третья**

**Руководство по проведению экспертизы по существу заявок на изобретения**

**Часть четвертая**

**Руководство по составлению рефератов к заявкам на выдачу патента на изобретение**

### Используемые сокращения<sup>3</sup>

**Парижская конвенция** - Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, к которой СССР в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 8 марта 1965 г. №148 присоединился с 1 июля 1965 г.; Стокгольмский акт конвенции ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 года №3104-VII «О ратификации Стокгольмского акта Парижской конвенции по охране промышленной собственности и Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности»;

**Договор РСТ** - Договор о патентной кооперации, подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 года, ратифицированный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1977 года №6758-IX «О ратификации Договора о патентной кооперации», вступивший в силу 1 июня 1978 года;

**Инструкция РСТ** - Инструкция к Договору о патентной кооперации от 19 июня 1970 года;

**Руководство РСТ** - Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы (Руководство по рассмотрению международных заявок в Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы в соответствии с Договором о патентной кооперации), 2004г.

**Будапештский договор** - Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977 года, ратифицированный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1980 года №3615-X «О ратификации Будапештского договора о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры»;

**Кодекс** - Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №32, ст.3301; 1996, №5, ст.410; 2001, №49, ст.4552; 2006, №52, ст.5496, 2008, №27, ст.3122);

**Положение о пошлинах** - Положение 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 регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года №941;

**Регламент ИЗ** - Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 года №327, зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 2009 года №13413;

**Регламент ПМ** - Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29

---

<sup>3</sup>Настоящие сокращения применяются во всех частях Руководства

октября 2008 года №326, зарегистрирован в Минюсте России 24 декабря 2008 года №12977.

**МПК** – Международная патентная классификация, учрежденная Страсбургским соглашением о международной патентной классификации от 24 марта 1971 года.