

## ПРАКТИКА

# Полезные модели в Республике Казахстан – интересный объект

(сравнение с полезной моделью в Российской Федерации)<sup>1</sup>

Как и в России, наряду с изобретением и промышленным образцом, полезная модель (далее также «ПМ») является одним из объектов интеллектуальной собственности, на которую можно получить патент. Этот объект ближе к изобретениям, патент на него защищает существо, а не форму как в случае с промышленными образцами. В отличие от изобретений процедура патентования полезной модели проще, быстрее, дешевле (нет проверки на наличие изобретательского уровня), но и срок действия охранного документа короче.

Не во всех странах предусмотрена выдача охранного документа на полезную модель. Однако в Казахстане и в России полезную модель запатентовать можно, в Казпатенте (Национальном Институте Интеллектуальной собственности «НИИС») и Роспатенте (ФИПС), соответственно. В таком патентовании в законодательстве этих стран имеется и сходство, и ряд различий.

Как и в случаях других объектов интеллектуальной собственности, авторами полезной модели являются физические лица, чьим интеллектуальным трудом создана полезная модель, заявителями и в последующем патентовладельцами могут быть и физические, и юридические лица.

В обеих странах заявку на полезную модель можно преобразовать в заявку на изобретение (и наоборот) до выдачи заключения экспертизы по заявке.

В Республике Казахстан (далее также «РК») понятие полезной модели почти совпадает с понятием изобретения. В соответствии с Патентным законом РК, к полезной модели относятся технические решения в любой области, относящиеся к:

- продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных);
- способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств);



**Болотов Юрий Альбертович**  
- управляющий партнер  
ТОО «Болотов и партнеры»,  
патентный поверенный,  
член палаты юридических  
консультантов

- применению известного продукта или способа по новому назначению либо нового продукта по определенному назначению, за исключением диагностических, терапевтических и хирургических способов лечения людей или животных.

В отличие от Казахстана, в Российской Федерации далее также «РФ») понятие полезной модели значительно уже и, согласно Гражданского Кодекса РФ, – это техническое решение, относящееся только к устройству. Патент на полезную модель в РФ призван защищать какую-либо доработку, усовершенствование устройства, конструкций машин, их механизмов, деталей, агрегатов или орудий. Устройство характеризуется следующими признаками: конструктивными элементами, их взаимосвязями и взаиморасположением, формами и параметрами элементов или устройства, материалами, из которых это устройств изготовлено.

И в Казахстане, и в России показателями патентоспособности полезной модели являются новизна и промышленная применимость. Наличие критерия изобретательского уровня в техническом решении на полезную модель не требуется. Объем правовой охраны полезной модели определяется ее формулой, которая приводится в заявочных материалах.

В РК заявка на полезную модель, в отличие от российской заявки, может охватывать одну или несколько объектов защиты, и с соблюдением требования единства полезной модели. То есть необходимо, чтобы один объект был предназначен для получения, осуществления, использования другого или несколько объектов одного вида, но с одним и тем же техническим результатом. Например, вещество или устройство и способ его получения, или способ и устройство для его осуществления или способ и вещество для использования в способе, варианты. В заявке на полезную модель в РФ можно прописать только один объект защиты, который существует для выполнения одной технической задачи,

также требуется соблюдение единства полезной модели.

Для определения новизны полезной модели и в РК, и в РФ учитываются все существенные признаки, приведенные в независимом пункте формулы и находящиеся в причинно-следственной связи с достигаемым техническим решением. Они должны быть не известны из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета. Полезная модель признается промышленно применимой, когда может быть изготовлена и использована в современной промышленности, сельском хозяйстве, в других отраслях экономики или социальной сферы и если в заявке указано конкретное назначение или следует из названия или формулы полезной модели, если действительно реализуется указанное назначение, имеются известные средства и методы, позволяющие осуществить полезную модель.

Требования к материалам заявки на полезную модель и в РК, и в РФ почти одинаковы. Сроки рассмотрения заявки в РК и РФ тоже примерно одинаковы и составляют 5-6 месяцев в РК и 6-9 месяцев (а иногда и несколько больше) в РФ.

Процедура патентования полезной модели в Казахстане и в России состоит из нескольких этапов. Два начальных этапа: предварительный информационный поиск и подготовка материалов заявки проводит заявитель или патентный поверенный. Последующие этапы – экспертизы заявки проводятся патентным ведомством. Отличие в том, что в РК проводится одноэтапная экспертиза заявки на полезную модель, в РФ проводится экспертиза в два этапа - формальная экспертиза и при ее положительном результате и после уплаты соответствующей пошлины проводится экспертиза заявки по существу.

Не вдаваясь в детали, этапы патентования полезной модели можно указать следующим образом:

1. проведение предварительного информацион-

<sup>1</sup> Подготовлена, в том числе на основе материалов статьи сотрудников ТОО «Болотов и партнеры» Ж. Садетовой и О.В. Пастуховой, январь 2022 г.

ного поиска для изучения уровня техники и определения новизны, выявления аналогов, для составления формулы и указания ключевых признаков, чтобы обеспечить максимальную степень защиты;

2. составление описания, формулы, реферата, заполнение заявления на подачу заявки, оплата пошлины за подачу заявки и направление материалов заявки на регистрацию, и получение документа с указанием даты приоритета и номера заявки;

3. на этапе формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов и соблюдение требований к их оформлению, включая требования к единству полезной модели, правильность классификации по Международной Патентной Классификации, правильность оплаты за подачу заявки;

4. экспертиза по существу в РФ включает патентный поиск, проверку условий патентоспособности, требований к единству полезной модели, проверку достаточности раскрытия сущности в документах заявки, проверку формулы полезной модели.

При проведении экспертизы заявки в РК проверяется наличие документов и соблюдение требований к ним, установление даты приоритета, возможность отнесения полезной модели к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, проверяется единство полезной модели. Проверка соответствия полезной модели условиям патентоспособности не осуществляется, и патент выдается на риск и под ответственность заявителя.

Охрана не предоставляется полезным моделям, признанным государством секретными. Если в отношении принадлежности разработки к государственным секретам у Казпатента есть сомнения, то создается межведомственная комиссия по секретным объектам промышленной собственности (далее – Комиссия) с приглашением специалистов соответствующих государственных органов, к компетенции которых относится засекречивание соответствующего объекта промышленной собственности. Если разработка признается секретной, то ей отказывают в регистрации и она переходит в собственность государства. Если нет, то патентование идет в обычном порядке.

Патент на полезную модель, выдаваемый и в Казахстане, и в России удостоверяет приоритет, право авторства и исключительное право патентовладельца (право изготовлять, применять, продавать, распространять, хранить, и право запрещать использовать другим лицам без разрешения патентообладателя) и определять судьбу этого патента. Патент действует только на территории страны патентования – патенты РФ не действуют в Казахстане и наоборот.

Права патентообладателя в наших странах имеют ряд ограничений, например, если действия третьих лиц направлены на:

- применение продукта или способа на транспортных средствах временно или случайно находящихся на территории страны,

- проведение научно-исследовательских работ и экспериментов над продуктом и способом,

- использование при чрезвычайных обстоятельствах, с уведомлением патентообладателя и выплатой соразмерной компенсации,

- использование в личных целях без получения прибыли,

- разовое изготовление лекарственных средств в аптеках по рецептам врачей,

- если продукт или способ был ранее введен в гражданский оборот на территорию страны патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Отличия имеются в сроках действия охранных документов в наших странах: срок действия патента на ПМ в Казахстане составляет 5 лет с даты подачи заявки с возможностью продления этого срока на 3 года (всего 8 лет), патент на полезную модель в России действует 10 лет без права продления этого срока.

Размеры пошлин за подачу и регистрацию заявки, за экспертизу по существу (есть только в России), за выдачу и публикацию патента, за поддержание в силе охранного документа для юридических лиц в рассматриваемых странах приведены в таблице ниже (в ней не приведены пошлины за восстановление пропущенного срока, продление, преобразование и некоторые другие).

№	Наименование пошлины	Размер пошлины в РК, тенге для юр.лиц	Наименование пошлины	Размер пошлины в РФ, рубль	Размер пошлины в РФ, тенге, (по курсу 4, 77 тенге/руб)
1	За прием заявок и проведение экспертизы заявки на полезную модель	16450,56	За регистрацию и формальную экспертизу заявки на полезную модель	1400+ 700 (за каждый пункт формулы ПМ свыше 10)	6 680,09+3 340,05
2	-	-	За экспертизу по существу	2500	11 928,73
3	За публикацию и выдачу охранного документа	33253,92	За регистрацию и публикацию охранного документа в эл.форме	3000	14 314,48
4			За выдачу патента на бум. носителе	2000	9 542,99
5	За поддержание в силе 1,2,3 гг.	по 16450,56 ежегодно	За поддержание в силе 1-2/3-4/5-6/7-8 /9-10 гг.	по 800/1700/2500 /3300/4900 ежегодно	по 3 817,19/8 111,54/ 11 928,73/ 15 745,93/23 380,32, соответственно, ежегодно
6	За поддержание в силе 4-8 гг.	по 47855,36 ежегодно			

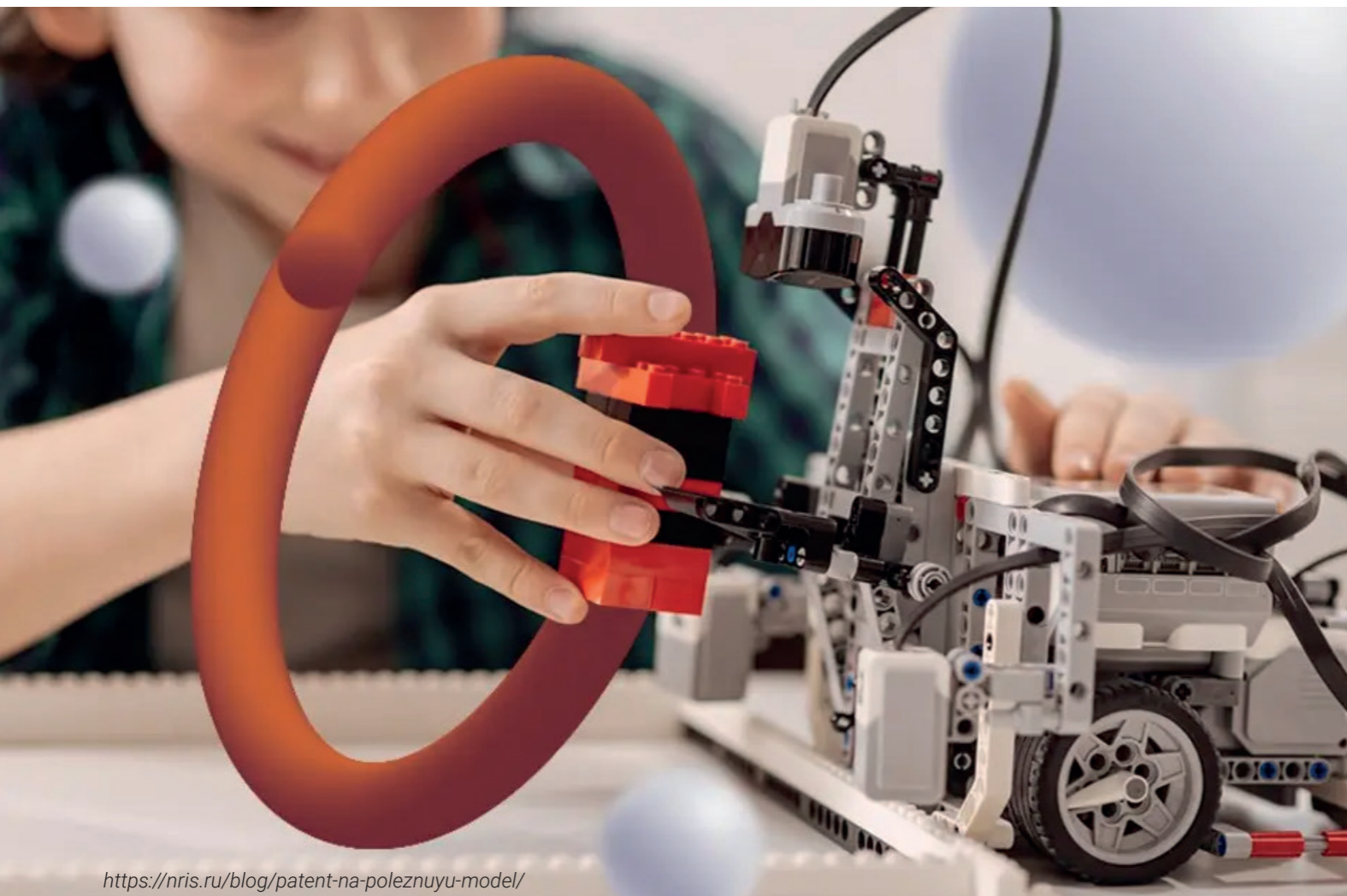


### В отношении защиты прав.

В РК полезная модель будет признана использованной конкурентами, если их продукт содержит, а в их способе использован каждый признак независимого пункта формулы или эквивалентный ему признак, ставший известным в данной области техники.

В РФ полезная модель будет признана использованной в устройстве конкурента, если в нем есть каждый признак независимого пункта формулы полезной модели.

Таким образом, патент на полезную модель охраняется как объект патентного права и в Казахстане, и в России, критериями патентоспособности являются промышленная применимость и новизна, однако в процедуре патентования имеются ряд различий.



<https://nris.ru/blog/patent-na-poleznuyu-model/>

Так, законодательство РК определяет значительно более широкий перечень объектов полезной модели, они те же, что для изобретения - это продукты, способы, их применение по новому назначению. В РФ к объектам полезной модели относятся только устройства, их доработка, усовершенствование.

В Казахстане в одной заявке можно запатентовать несколько объектов полезной модели, если они образуют единый изобретательский замысел, в России же это только один объект.

Отличаются и процедуры экспертизы заявки на полезную модель. В РК проводится лишь формальная экспертиза заявки, проверка соответствия полезной модели условиям патентоспособности не проводится и патент выдается на риск и под ответственность заявителя. В РФ экспертиза заявки по существу проводится.

Последнее является очень важным и существенным отличием - в Казахстане возможно патентование уже известных в других странах разработок, а процедура аннулирования патента уже в рамках судебной защиты и затратна, и длительна. В течение всего срока судебного разбирательства у патентовладельца сохраняется «право запрещать» использование защищенной патентом ПМ, в том числе с помощью правоохранительных органов. Разумеется, аннулирование патентов возможно и в России, но сами патенты выдаются после экспертизы по существу, и количество недобросовестных регистраций существенно ограничено.

Суммируя сказанное выше, в отношении Казахстана хочу отметить, что если нет необходимости получить охрану разработки на срок более 8 лет (например, ожидаются более ранние патентования новых разработок или срок жизни этого объекта не предполагается более длинным), если её нужно запатентовать быстро, то ПМ является хорошей альтернативой изобретения. Патент на ПМ может заменить изобретение при подаче заявок на получение грантов, для повышения привлекательности продукции, когда «она запатентована», для конкурентной борьбы. К сожалению, отсутствие экспертизы по существу открывает возможности и недобросовестным конкурентам, борьба с которыми сложна и длительна, но справиться с ними во многих случаях можно, а предотвратить возможное блокирование бизнеса недобросовестным патентованием лучше превентивными мерами – патентованием своих разработок на себя.