

СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

- ТОО «Болотов и Партнеры»
Казахстан, г. Алматы 050008
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж
+7 (727) 357 23 80
info@BolotovIP.com
www.BolotovIP.com

Январь 2022

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ



Садетова
Жадыра
Патентовед

В данной статье рассмотрены особенности патентования полезных моделей в РК и в РФ, приведены сходство и различие в законодательствах этих стран, описаны требования к патентованию полезных моделей, этапы, сроки и тарифы обеих стран.

Бурное развитие и частое обновление современных технологий, в частности, в области электроники и информационных технологий, медицины и здравоохранения и других требует быстрого реагирования на меняющиеся коммерческие и экономические запросы/интересы потребительского рынка в условиях конкуренции и к их правовой защите.



Пастухова Ольга
патентный
поверенный,
консультант

Полезная модель является одним из объектов интеллектуальной собственности, на которую можно получить патент, наряду с изобретением и промышленным образцом. В отличие от изобретений процедура патентования полезной модели менее жесткая, проще, быстрее, дешевле, но и срок действия охранного документа короче.

Не во всех странах законодательством предусмотрена выдача охранного документа на полезную модель. На территории Республики Казахстан и Российской Федерации полезную модель запатентовать можно в Казпатенте (НИИС) и Роспатенте (ФИПС) соответственно, и в законодательстве этих стран имеются и сходство, и ряд различий.

Авторами полезной модели являются физические лица, чьим интеллектуальным трудом создана данная полезная модель. Заявителем (заявителями) могут являться как физические, так и юридические лица.

Объем правовой охраны полезной модели определяется ее формулой. Правовая охрана не предоставляется полезным моделям, признанным государством секретными.

Патент на полезную модель, выдаваемый и в Казахстане, и в России удостоверяет приоритет, право авторства и исключительное право и защищает только на территории данной страны. Исключительное право - право изготовлять, применять, продавать, распространять, хранить, и право запрещать использовать другим лицам без разрешения патентообладателя.

Исключения права патентообладателя могут иметь ряд ограничений, 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.

Заявку на полезную модель можно преобразовать в заявку на изобретение в обеих странах путем подачи ходатайства до выдачи заключения экспертизы по заявке.

© 2022 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

В Республике Казахстан понятие полезной модели почти совпадает с понятием изобретения. В соответствии с п.1 ст.7 Патентного закона РК [1], 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);
- 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 понятие полезной модели уже и, согласно п.1 ст.1351 Гражданского Кодекса РФ [2], полезная модель – 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 охарактеризовано наличием следующих признаков: конструктивных элементов, их взаимосвязи и взаиморасположения, формы и параметров элементов или устройства, материала изготовления устройства и среды.

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. В этом сходство патентования полезной модели в обеих странах.

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 [3] и в РФ[4] почти одинаковы, и включают:

- заявление на выдачу патента на полезную модель с указанием названия полезной модели, авторов, заявителя и их адресов,
- описание, включающее индекс МПК, название полезной модели, область техники, к которой относится полезная модель, уровень техники, раскрытие сущности полезной модели, перечень и краткое описание чертежей (для РФ, в том числе трехмерной модели устройства), пример осуществления полезной модели;
- формулу полезной модели, выражающую ее сущность, включающую совокупность существенных признаков, с соблюдением единства полезной модели, основанную на описании (относящуюся к одному техническому решению в РФ);
- реферат, то есть краткое изложение описания, включающее название, область применения, сущность полезной модели, технического результата путем свободного изложения формулы с сохранением всех существенных признаков независимых пунктов;
- чертежи, схемы, рисунки, необходимые для понимания сущности полезной модели;
- документ об оплате пошлины за подачу и регистрацию заявки на полезную модель;
- доверенность на патентного поверенного или представителя заявителя.

Сроки рассмотрения заявки в РК и РФ примерно одинаковы и составляют 5-6 месяцев в РК и 6-8 месяцев 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. Этапы патентования полезной модели и их краткая характеристика:

1. проведение предварительного информационного поиска, с целью составления качественной заявки, 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 на полезную модель, оплата пошлины за подачу заявки и собственно направление материалов заявки на регистрацию в патентное ведомство и получения документа с датой приоритета и номером заявки;
3. формальная экспертиза заявки проводится экспертами патентного ведомства, где проверяется наличие необходимых документов заявки, наличие оплаты за подачу заявки, соблюдение требований к оформлению документов заявки, включая требования к единству полезной модели, правильность классификации по МПК;
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 [4].

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. При положительном результате экспертизы экспертная организация принимает решение о выдаче патента на полезную модель [3].

Имеются отличия и в сроках действия охранных документов в этих странах. При ежегодной оплате пошлины за поддержание в силе срок действия патента на полезную модель в РК составляет 5 лет с даты подачи заявки. Срок действия патента в РК можно продлить на 3 года по ходатайству патентообладателя. Патент на полезную модель в РФ действует 10 лет без права продления.

Размеры пошлин за подачу и регистрацию заявки, за экспертизу по существу (в

РФ), за выдачу и публикацию патента, за поддержание в силе охранного документа для юридических лиц в рассматриваемых странах приведены в таблице. В таблице не приведены пошлины за восстановление пропущенного срока, продление, преобразование и прочие.

Таблица

Размеры пошлин за патентование и поддержание патентов на полезную модель в силе в РК и в РФ на текущий момент[5,6]

№	Наименование пошлины	Размер пошлины в РК, тенге	Наименование пошлины	Размер пошлины в РФ, рубль	Размер пошлины в РФ, тенге, (по курсу 5,83 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)	8162+4801
2	-	-	За экспертизу по существу	2500	14575
3	За публикацию и выдачу охранного документа	33253,92	За регистрацию и публикацию охранного документа в эл.форме	3000	17490
4			За выдачу патента на бум.носителе	2000	11660
5	За поддержание в силе 1,2,3гг.	по 16450,56 ежегодно	За поддержание в силе	по 800/1700/2500	по 4664/9911/14575

			1÷2/ 3÷4/ 5÷6 /7÷8/ 9÷10гг.	/3300/4900 ежегодно	/19239/28567 ежегодно
6	За поддержание в силе 4÷8гг.	по 47855,36 ежегодно			

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 патентообладателя.

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 этих стран имеются ряд различий.

Так объектами полезной модели в соответствии с законодательством РК являются те же объекты, что для изобретения: продукты, способы, применение по новому назначению, а в РФ к объектам полезной модели относят только устройства, их доработка, усовершенствование.

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

Отличаются 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, тогда как в РФ проводится экспертиза заявки по существу при оплате соответствующей пошлины.

Существуют различия и в сроках действия охранного документа, в Казахстане патент на полезную модель поддерживается в течение 5 лет с правом продления до 3 лет, а в России патент на полезную модель действует 10 лет без права продления.

Использованные источники

1. Патентный закон РК № 427 от 16.07.1999
 2. Гражданский кодекс РФ –часть четвертая (с изм. на 11.06.2021)
 3. Правила проведения экспертизы заявок на объекты промышленной собственности №1349 от 29.08.2018
 4. Требования к документам заявки на полезную модель №746 от 10.11.2020
 5. Цены на работы и услуги, реализуемые РГП НИИС РК №254 от 23.12.2020
 6. Положение о патентных или иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель и промышленный образец №941 с изм. на 17.06.2021
-