

РЕКОМЕНДАЦИИ
по осуществлению административных процедур и действий в рамках
предоставления государственной услуги по восстановлению действия патента на
изобретение, полезную модель или промышленный образец

Используемые сокращения

Кодекс – Гражданский кодекс Российской Федерации

Регламент - Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по восстановлению действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, утвержденный приказом Министерства экономического развития России от 03 ноября 2015 г. №812, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г. №40241, с изменениями.

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 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, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 941 с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 № 781, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2013 № 1023, от 22.03.2016 № 227 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 51, ст. 6170; 2011 № 39, ст. 5487; 2013 №47, ст. 6106; 2016, №13, ст.1844, 2017, №40, ст.5856 официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.09.2017).

Рекомендации – рекомендации по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по восстановлению действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Роспатент - Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заявитель – лицо, которому принадлежал патент или его правопреемник.

Ходатайство – ходатайство о восстановлении действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Документы – Ходатайство и прилагаемые к нему необходимые документы.

Государственный реестр - Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации, Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации.

ЕПГУ - Единый портал государственных и муниципальных услуг.

ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах.

1. Введение

Настоящие Рекомендации по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по восстановлению действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец разработаны с целью разъяснения положений Регламента и отдельных ситуаций, возникающих при подаче и рассмотрении Ходатайства.

Рекомендации направлены на обеспечение реализации положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, которое подлежит подаче в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент).

В Рекомендациях рассматриваются вопросы, связанные с проверкой документов на соответствие требованиям, необходимым для удовлетворения ходатайства.

Рекомендации разработаны для экспертов и специалистов Роспатента и подведомственных ему организаций с целью их применения при проверке документов, касающихся восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Предлагаемые в Рекомендациях методические подходы определены исходя из положений Гражданского кодекса Российской Федерации и Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по восстановлению действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

2. Общие положения

Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в отечественной практике было впервые введено в Патентный закон Российской Федерации в 2003 г. Федеральным законом от 07.02.2003 № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации». Затем эта норма практически без изменений была перенесена в часть четвертую Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – *Кодекс*) и продолжила свое действие до вступления в силу Федерального закона от 12.03.2014 № 35.

Этим законом были внесены изменения в Кодекс, в том числе в норму, касающуюся вопросов восстановления действия патента.

Административно-процедурное регулирование вопросов восстановления действия патентов осуществляется на основании нормативных установлений подзаконного правового акта Административного регламента предоставления Федеральной

службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по восстановлению действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.11.2015 № 812, зарегистрированным в Минюсте РФ 25.12.2015, регистрационный № 40241 и вступившим в силу 08.01.2016, с изменениями.

Указанные изменения касаются освобождения правообладателя от необходимости представления одновременно с ходатайством о восстановлении действия патента документа, подтверждающего уплату соответствующих патентных пошлин, что корреспондируется с ранее принятой нормой, установленной подпунктом «а» пункта 3 статьи 37 Федерального закона от 28.06.2012 № 133-ФЗ, предусматривающего изменение положений пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также конкретизируют условия передачи права послепользования, априори возникшего у любого третьего лица, которое в период между датой досрочного прекращения действия патента и датой восстановления действия патента начало использование запатентованного объекта либо сделало необходимые к этому приготовления. Такое право может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование изобретения, либо были сделаны необходимые к этому приготовления. Норма вступила в силу с 01.10.2014.

Указанная норма о восстановлении действия патента, которое было прекращено в связи с неуплатой в установленный срок уплаты пошлины за поддержание патента в силе, в целом обеспечивает баланс интересов правообладателей и третьих лиц, способствует при этом реализации интересов правообладателей по решению проблем, связанных с утратой исключительного права. Законодательно установленный трех летний срок для подачи ходатайства о восстановлении действия патента представляется вполне достаточным для решения правообладателем своих экономических проблем и принятия им решения о целесообразности осуществления процедуры восстановления действия патента. В тоже время этот срок предоставляет реальную возможность третьим лицам, заинтересованным в использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца, подготовиться к использованию в своём производстве и начать такое использование соответствующего объекта патентного права, что, безусловно выгодно потребителю, так как опосредованно способствует развитию конкуренции на экономическом рынке. Возможность восстановления действия патента при этом не должна отпугивать потенциальных производителей, так как при безвозмездном сохранении достигнутого объёма производства товаров или использования того или иного запатентованного способа всегда сохраняется возможность договориться с патентообладателем о покупке лицензии, а в случае

невозможности - продать предприятие вместе с правом последующего использования другому лицу.

Следует также отметить некоторые особенности нормативно-правового регулирования вопросов восстановления действия патентов на изобретения полезные модели или промышленные образцы.

В соответствии со [статьей 1363 Кодекса](#) установлен новый срок действия патентов на полезные модели – *10 лет*, с даты подачи соответствующей заявки, без возможности продления этого срока. Указанная норма вступила в силу с 01.01.2015 и соответственно не распространяется на полезные модели, по которым действие исключительного права было продлено и, следовательно, по этим патентам возможна процедура восстановления их действия.

Необходимо отметить, что одним из условий восстановления действия патента является *уплата двух патентных пошлин*, а именно пошлины за восстановление действия патента, размер которой определяется расчетным путем, как пошлина за поддержание патента в силе за год, соответствующий году, в котором подано ходатайство о восстановлении действия патента, увеличенной в 2,5 раза и пошлины за год, следующий за годом в котором подано ходатайство о восстановлении действия патента. Регламент содержит соответствующую отсылочную норму на [Положение о пошлинах](#).

К сожалению, необходимо констатировать отсутствие оснований для восстановления действия дополнительного патента, выдаваемого в соответствии с новой нормой, установленной в пункте 2 [статьей 1363 Кодекса](#) при продлении срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, в случае его досрочного прекращения действия из-за неуплаты годовой патентной пошлины, так как отсылочная норма пункта 5 [статьи 1363](#) распространяется на дополнительный патент только в части норм статей 1398 и 1399 и не распространяется на [статью 1400 Кодекса](#). В данном случае можно рекомендовать патентообладателям, получившим дополнительный патент на изобретение внимательно отслеживать сроки оплаты пошлин за поддержание в силе патента, так как их нарушение однозначно приведет к утрате исключительного права и переходу изобретения в общественное достояние.

3. Административные процедуры и действия при предоставлении государственной услуги

3.1. Прием и регистрация Документов

Ходатайство или Документы могут быть поданы в окно приема документов Роспатента. При личном обращении в окно приема документов Роспатента, прием и регистрация осуществляется в течение пятнадцати минут.

*пп. 1 п. 18
Регламента.
пп.1 п. 52
Регламента*

Ходатайство может быть представлено через организацию связи. Срок приема и регистрации Ходатайства или Документов в этом случае составляет пять рабочих дней с даты поступления в Роспатент.

*пп. 2 п. 18
Регламент.
пп.2 п. 52
Регламент*

Ходатайство может быть подано с использованием ЕПГУ. Срок приема и регистрации Ходатайства или Документов в этом случае составляет пять рабочих дней с даты поступления в Роспатент.

*пп. 3 п. 18
Регламент.
п. 44-48, пп. 2, п.51
Регламент*

При приеме Документов проверяется:

- 1) Наличие Ходатайства;
- 2) Ходатайство должно быть представлено на русском языке;
- 3) В Ходатайстве должен быть указан регистрационный номер патента, в отношении которого испрашивается восстановление действия патента;
- 4) Возможность прочтения документов. Документы должны подаваться прочтению.
- 5) Поданные через ЕПГУ должны соответствовать установленным законодательством РФ требованиям к усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП).

п. 16,24 Регламент.

Если в результате проверки установлено, что одно из вышеперечисленных условий не соблюдено, то Заявителю отказывается в приеме и регистрации Документов и направляется уведомление об отказе в приеме и регистрации Ходатайства с указанием основания для отказа в приеме и регистрации в течение 5 рабочих дней с даты поступления в Роспатент.

*п.54,
пп. 2 п.55,
пп.2 п.56
Регламент*

В уведомлении об отказе в приеме и регистрации ходатайства о восстановлении действия патента фиксируется дата поступления непринятых документов и количество листов.

В случае подачи Документов через отделение связи, направляется уведомление об отказе с приложением направленных Документов в течение пяти рабочих дней.

В случае отсутствия оснований для отказа осуществляется прием и регистрация Документов. На бланке Ходатайства проставляется регистрационный номер и дата поступления Документов в Роспатент. Сведения о поступивших и зарегистрированных Документах вводятся в автоматизированную систему делопроизводства.

*пп.1 п. 55,
пп 1 п.56
Регламент*

Зарегистрированные Документы переводятся в электронный вид и загружаются в соответствующую автоматизированную систему делопроизводства в установленном порядке.

После перевода в электронный вид и размещения в соответствующей автоматизированной системе делопроизводства Документы на бумажном носителе передаются в срок, не превышающий пять рабочих дней с даты их поступления в Роспатент, в подразделение, осуществляющее

*пп.1 п. 55
Регламент*

их рассмотрение.

Принятое и зарегистрированное и не принятое Ходатайство и представленные документы, относящиеся к восстановлению действия патента, возврату заявителю не подлежат.

п. 57 Регламента

3.2 Проверка соблюдения срока представления ходатайства о восстановлении действия патента и уплаты пошлины

Административная процедура проверки соблюдения срока представления ходатайства о восстановлении действия патента и уплаты пошлины состоит из следующих административных действий:

п. 58 Регламента

- проверка соблюдения срока представления ходатайства о восстановлении действия патента;
- проверка уплаты пошлин.

3.2.1 Проверка соблюдения срока представления ходатайства о восстановлении действия патента

После поступления Документов в подразделение, осуществляющее их рассмотрение, из подразделения, осуществляющего прием и регистрацию, осуществляется проверка соблюдения представления Ходатайства в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе, но до истечения предусмотренного пунктами 1 и 3 статьи 1363 Кодекса срока действия патента. Проверка соблюдения срока представления Ходатайства начинается с даты его поступления в подразделение, осуществляющее его рассмотрение, и составляет пять рабочих дней.

*п. 59, п.61
Регламента*

В случае если ходатайство представлено в сроки, не соответствующие указанному в абзаце 1 настоящего подпункта, заявителю отказывается в восстановлении действия патента и заявителю направляется уведомление об отказе в восстановлении действия патента в течение пяти рабочих дней с даты подписания указанного уведомления. В уведомлении приводятся основания для отказа.

*п.13, пп.2 п. 66,
п.67
Регламента*

3.2.3. Проверка уплаты пошлины

После поступления Документов в подразделение, осуществляющее их рассмотрение, из подразделения, осуществляющего прием и регистрацию, осуществляется проверка уплаты пошлины. Проверка уплаты пошлины осуществляется после подтверждения представления ходатайства в установленный срок согласно п. 2.2.1 настоящих Рекомендаций. Проверка уплаты пошлины начинается с даты поступления документов в подразделение, осуществляющее их рассмотрение, и составляет десять рабочих дней.

*пп. 60, 62, 64
Регламента*

Проверка уплаты пошлины проводится посредством межведомственного информационного взаимодействия Роспатента с Казначейством России. При проведении проверки используется информация, содержащаяся в ГИС ГМП, в Ходатайстве и документе, подтверждающем уплату пошлины, если таковой представлен заявителем по собственной инициативе.

п. 62 Регламента

При проверке уплаты пошлины необходимо проверить следующее:

п. 4, 5 Положения о пошлинах

- уплату пошлины должно осуществлять юридическое или физическое лицо, которое обратилось за осуществлением юридически значимого действия, либо лицо, действующее по его поручению.

- в документе, подтверждающем уплату пошлины, проверяется правильность указания реквизитов банка;

- наличие в графе «назначение платежа» регистрационного номера патента;

- наличие в графе «назначение платежа» наименования юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина и соответствующего пункта Приложения к Положению о пошлинах;

- соблюдение 3-х годичного срока действия платежного документа со дня уплаты пошлины;

- соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру.

Пошлины взимаются:

п.1.21.1, 1.21.2, 1.22

1) за рассмотрение ходатайства о восстановлении действия патента и принятие решения по результатам его рассмотрения - увеличенный в 2,5 раза размер годовой пошлины, предусмотренной подпунктом 1.21 приложения № 1 к Положению о пошлинах, соответствующий году, в котором подано ходатайство о восстановлении действия патента (подпункт 1.22 приложения №1 к Положению о пошлинах);

Положения о пошлинах

п.29 Регламента

2) за поддержание в силе патента за год (за 5-летний период поддержания в силе патента на промышленный образец, выданный по заявке, для которой установлена дата подачи после 01.01.2015), следующий за годом (за 5-летним периодом), в котором подано ходатайство о восстановлении действия патента (подпункты 1.21.1, 1.21.2 приложения №1 к Положению о пошлинах) соответственно.»

Пошлина за рассмотрение ходатайства о восстановлении действия патента и принятие решения по результатам его рассмотрения уплачивается одновременно с пошлиной за поддержание в силе патента.

п.7

Положения о пошлинах

п.30 Регламента

Размер пошлины, предусмотренный подпунктом 1 пункта 29 Регламента, уменьшается на 30 процентов при обращении за осуществлением юридически значимых действий в электронной форме (пункт 7 Положения о пошлинах)».

В случае несоответствия сведений, подтверждающих уплату пошлины установленным требованиям, Заявителю направляется уведомление о необходимости представления

п. 63 Регламента

п. 5 Положения о пошлинах

ходатайства плательщика об уточнении назначения платежа.

В случае не подтверждения факта уплаты пошлины или несоответствия установленному размеру, Заявителю направляются уведомляющие документы о начислении соответствующих пошлин с указанием о необходимости уплатить или доплатить пошлину в течение двух месяцев со дня направления указанных документов. В документах также сообщается, что если уплата пошлины была произведена ранее, то Заявителю необходимо представить уточненные идентификаторы плательщика и назначение платежа, в соответствии с тем как они указаны в документе подтверждающим уплату пошлины.

По истечении двух месяцев со дня направления указанного уведомления осуществляется повторная проверка уплаты пошлины в течение десяти рабочих дней с даты истечения двухмесячного срока для уплаты пошлины с даты направления указанного уведомления. *п. 64 Регламента*

В случае представления Заявителем документа подтверждающего уплату пошлины, проверка осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня представления указанного документа в Роспатент.

В случае если в результате повторной проверки уплата пошлины в установленном размере не подтверждена, то Заявителю направляется уведомление об отказе в восстановлении действия патента в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки уплаты пошлины. *п. 66, 67 Регламента*

В уведомлении приводятся основания для отказа.

3.3. Проверка соответствия документов Требованиям

Основанием для принятия Ходатайства к рассмотрению является прохождение проверки сроков подачи Ходатайства и проверки уплаты пошлины с положительным результатом. Проверка представленного Ходатайства и Документов соответствующим Требованиям осуществляется в течение тридцати одного рабочего дня с даты принятия ходатайства к рассмотрению. *п. 69, 73 Регламента*

Рекомендуется проводить проверку Документов в следующей последовательности:

1) Наличие принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации судебных актов, предусматривающих обеспечительные меры в отношении патента на изобретение, полезной модели, промышленного образца, указанных в Ходатайстве, или в связи с исполнением таких судебных актов. В случае наличия обеспечительных мер заявителю направляется соответствующее уведомление о приостановлении предоставления государственной услуги. *п. 25 Регламента*

2) Ходатайство должно быть представлено в отношении одного патента. *п. 16 Регламента*

- 3) Ходатайство должно быть представлено по *Форме*¹. *п. 16 Регламента*
- 4) Должен быть представлен оригинал ходатайства.
- 5) Ходатайство должно быть подано от лица, которому принадлежал патент, или от его правопреемника.
- 6) В ходатайстве должно быть указано полное ФИО, официальное наименование правообладателя, адрес места жительства, адрес местонахождения. При этом:
- указанные сведения должны соответствовать сведениям, содержащимся в соответствующем Государственном реестре.
- при наличии нескольких правообладателей указываются данные всех правообладателей. *пп. 2 п. 61 Регламента ст. 1399 Кодекса п. 5 ст. 1514 Кодекса пп. 5 п. 2 ст. 1536 Кодекса*
- 7) Ходатайство должно содержать ОГРН (для юридического лица-правообладателя). При наличии нескольких правообладателей указываются данные всех правообладателей. *п. 16 Регламента Приложения №1 к Регламенту*
- 8) Для юридических лиц, указывается должность руководителя, проставляется его подпись (при наличии нескольких правообладателей подписи проставляются всеми руководителями правообладателей), указывается ее (их) расшифровка (фамилия и инициалы). Для юридических лиц проставляется печать (при ее наличии). *Приложение №2 к Регламенту*
- 9) В случае подачи ходатайства через патентного поверенного или представителя в Ходатайстве должны быть указаны сведения о патентном поверенном или представителе. *Приложение №1 к Регламенту*
- 10) Ходатайство должно содержать собственноручную подпись поверенного или представителя, с расшифровкой подписи подписавшего лица (фамилия и инициалы). При наличии нескольких правообладателей подписи проставляются всеми правообладателями) или представителя(ми) правообладателя(ей) и указывается(ются) расшифровка данной(ых) подписи(ей).
- 11) В Ходатайстве должен быть указан адрес для переписки, удовлетворяющий требованием быстрой почтовой доставки на территории Российской Федерации.

Если ходатайство подается правопреемником, то представляются документы, подтверждающие правопреемство. *пп.2 п.16 Регламента*

Ходатайство должно быть представлено от лица, которое обладает полномочиями на ведение дел с Роспатентом. *п. 2 Регламента*

Ведение дел с Роспатентом может осуществляться заявителем самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или через иного представителя.

Если ходатайство подано не от патентного поверенного, а от представителя – проверяется наличие нотариально удостоверенной доверенности, или иного документа, подтверждающего полномочия представителя на ведение дел с Роспатентом. *пп. 3 п. 16 Регламента ст. 185.1 Кодекса*

¹ Форма – форма ходатайства о восстановлении действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, представленная в приложении № 1 к Регламенту.

Если документы не соответствуют установленным Требованиям, направляется запрос о необходимости представления недостающих и (или) надлежаще оформленных Ходатайства и (или) Доверенности с предложением в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса представить недостающие и (или) надлежаще оформленные Ходатайство и (или) Доверенность (далее - запрос о представлении Документов).

В запросе о представлении Документов заявитель информируется о том, что в случае непредставления ответа на запрос, содержащего необходимые недостающие и (или) надлежаще оформленные Ходатайство и (или) Доверенность, в установленные сроки заявителю будет отказано в восстановлении действия патента.

Срок проверки поступившего ответа на запрос 21 рабочий день со дня поступления в Роспатент недостающих и/или надлежаще оформленных документов. *п. 73 Регламента*

В случае непредставления ответа на запрос по истечении трех месяцев с даты его направления, Заявителю направляется уведомление об отказе в восстановлении действия патента в течение пяти рабочих дней со дня истечения трёхмесячного срока для представления запрошенных документов (со дня подписания указанного уведомления). *п.2 п.80 Регламента*

3.4. Внесение сведений о восстановлении действия патента в соответствующий Государственный реестр

В случае удовлетворения Документов Требованиям, сведения о восстановлении вносятся в соответствующий Государственный реестр. Максимальный срок для внесения в соответствующий Государственный реестр указанных сведений один рабочий день с даты принятия решения о восстановлении патента (с даты подписания уведомления о восстановлении действия патента). *п. 74 Регламента*
п. 75 Регламента

В соответствующий Государственный реестр вносятся следующие сведения:

- регистрационный номер патента;
- дата, с которой действие патента восстановлено;
- дата публикации сведений о восстановлении действия патента;
- номер официального бюллетеня;
- основание для восстановления действия патента (ходатайство с указанием даты его поступления);
- дата внесения в соответствующий Государственный реестр сведений о восстановлении действия патента.

Заявителю в течение пяти рабочих дней со дня внесения сведений в соответствующий Государственный реестр и публикации в официальном бюллетене направляется уведомление о восстановлении действия патента. *п.1 п. 80 Регламента*

3.5. Публикация в официальных бюллетенях сведений о восстановлении действия патента (за исключением сведений о восстановлении действия патента на секретное изобретение)

Административное действие по публикации в официальных бюллетенях сведений о восстановлении действия патента осуществляется в случае, если Ходатайство и Документы соответствуют положениям п.16 Регламента. Максимальный срок указанной публикации составляет 23 рабочих дня с даты направления (выдачи) Заявителю уведомления о восстановлении действия патента. *п. 76, 77 Регламента*

Датой восстановления действия патента является дата публикации сведений о восстановлении в официальном бюллетене Роспатента.