

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО АДАПТАЦИИ ПАТЕНТНОГО СПРАВОЧНИКА ИЗОБРЕТАЯ БУДУЩЕЕ - ВВЕДЕНИЕ В ПАТЕНТНОЕ ДЕЛО ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Общая цель

- Основная цель адаптации справочника заключается в том, чтобы сделать его пригодным для использования в качестве конкретного руководства для МСП на основе национального патентного законодательства, а также правил, практики, бланков, пошлин, учреждений, прецедентного права, судебных решений и конкретных административных процедур, используемых в каждой стране.
- Вместе с этим важное значение имеет включение иллюстраций, примеров и тематических исследований из страны для которой адаптируется справочник. Разрешение на изображения, включенные в международное издание справочника, было предоставлено только для данного конкретного издания. Поэтому адаптированные справочники должны включать различные примеры и изображения, или, если включены одни и те же изображения, следует запросить разрешение непосредственно у соответствующих компаний/изобретателей.
- Справочник следует перевести на язык (языки), используемый (используемые) в данной стране.

Общие замечания

- Слова «ваше национальное патентное ведомство» каждый раз, когда они встречаются, следует заменять действительным названием ведомства промышленной собственности соответствующей страны.
- Слова «ваша страна» каждый раз, когда они встречаются, следует заменять названием страны.

РАЗДЕЛ 1: ПАТЕНТЫ

Что такое патент?

- Дайте точное определение, содержащееся в вашем национальном законодательстве.
- Адаптируйте этот раздел, с учетом любых различий, которые могут существовать в вашей стране.

Что такое изобретение?

- Этот раздел, вероятно, не требует адаптации.

Почему вам следует задуматься над патентованием ваших изобретений?

- Этот раздел, вероятно, не требует адаптации.

Какие другие юридические механизмы имеются для защиты вашей продукции?

- Этот раздел нуждается в адаптации с учетом предоставляемых в каждой стране прав ИС. Для каждого права ИС можно использовать определение, которое наилучшим образом отражает национальное определение.
- Используются ли в вашей стране полезные модели? Если нет, ссылку на полезные модели можно исключить.
- Существует ли законодательство об охране конфиденциальной информации или коммерческой тайны? Каковы основные критерии получения выгоды от охраны конфиденциальной деловой информации?
- Товарные знаки: было бы полезным включить веб-адрес организации, занимающейся регистрацией товарных знаков, если она отличается от организации, занимающейся выдачей патентов.
- Промышленные образцы: замените этот термин термином «патенты на промышленный образец» или «промышленные образцы и модели», если в вашей стране используется такая формулировка. Если в вашей стране также предусмотрена охрана незарегистрированных образцов, это следует также отразить в качестве отдельного права ИС. Кроме того, включите веб-адрес организации, занимающейся регистрацией товарных знаков, если она отличается от организации, занимающейся выдачей патентов.
- Авторское право: целесообразно указать веб-адрес авторско-правового реестра, если таковой существует.
- Существует ли в вашей стране *специальная* система охраны новых сортов растений? Если да, можно включить веб-адрес реестра. Если нет, такую ссылку можно исключить.
- Предоставляет ли ваша страна охрану топологии (или топографии) интегральных схем? Если нет, ссылку на них можно исключить.

Патенты в сравнении с секретностью

- Укажите в соответствии с каким законодательством в вашей стране охраняется коммерческая тайна и уточните, что в приведенных примерах не соответствует национальному законодательству и практике.

Что можно патентовать?

- Этот вопрос, а также последующие вопросы, следует адаптировать, если требования в отношении патентоспособности отличаются от требований, указанных в международном издании справочника.

Полезные модели

- Используются ли в вашей стране полезные модели или краткосрочные патенты (независимо от того, под каким названием они известны)?

- Каковы условия их охраны? Применяется ли требование «изобретательского уровня» или требование неочевидности?
- Выдаются ли свидетельства на полезные модели быстрее, чем патенты? Если да, сколько времени в среднем это занимает?
- Ниже ли пошлины за выдачу свидетельства на полезную модель, чем за выдачу патента?
- Какова продолжительность срока действия свидетельств на полезные модели? Как ее можно сравнить со сроком действия патентов.
- Ограничены ли полезные модели определенными областями техники? Используются ли они в отношении процессов, или только в отношении продуктов?
- Можно ли преобразовать заявку на полезную модель в заявку на патент?
- Можно ли подать заявку на полезную модель и на патент применительно к одному и тому же изобретению?

Что такое патентоспособный объект?

- Включите перечень объектов, не подлежащих патентованию, предусмотренных в вашем национальном законодательстве.

Охрана программного обеспечения для компьютеров

- Охраняется ли в вашей стране компьютерное программное обеспечение с помощью патентов? Существуют ли какие-либо особые условия? Включено ли оно в число непатентоспособных объектов? Есть ли различия (с точки зрения патентоспособности) между компьютерным программным обеспечением и компьютерными изобретениями? Относится ли компьютерное программное обеспечение к предметам авторско-правовой охраны? Существует ли авторско-правовой реестр и, если да, каков его адрес?

Как оценивается новизна изобретения?

- Каково определение известного уровня техники в вашей стране? Что включается в известный уровень техники?
- Как трактуется в вашей стране «секретный уровень техники»?

Когда изобретение считается имеющим изобретательский уровень?

- Объясните требования в отношении неочевидности (или изобретательского уровня) в соответствии с вашим национальным законодательством.
- Учитывают ли национальные суды второстепенные объективные доказательства неочевидности при оценке действительности патента? Если да, приведите резюме

факторов, которые могут рассматриваться как второстепенные объективные доказательства неочевидности.

Что подразумевается под «применимостью в промышленности»?

- Объясните это требование в соответствии с вашим национальным законодательством.
- Игрет ли в вашей стране важную роль требование полезности при экспертизе заявок, относящихся к биотехнологии?

Что означает требование раскрытия изобретения?

- Считается ли это в вашей стране требованием, относящимся к патентоспособности?
- Требуется ли ваша страна от изобретателя раскрытия «наилучшего варианта» использования изобретения? Если нет, ссылка на это может быть исключена.
- Требуется ли от заявителей депонировать микроорганизмы, если изобретение относится к микроорганизмам? Где может быть осуществлено депонирование? Существует ли национальное учреждение, которое принимает такие депонирования? Можно сделать ссылку на Международные депозитарные органы (в рамках Будапештского договора). Перечень можно найти по адресу <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/index.html>

Патенты в науках о жизни

- Что может патентоваться в вашей стране в области наук о жизни?
- Допускается ли патентование микроорганизмов?
- Существуют ли какие-либо исключения в области патентоспособности, которые относятся к наукам о жизни?
- Могут ли патентоваться очищенные и выделенные биологические материалы?
- Предусмотрена ли в вашей стране *специальная* система охраны новых сортов растений? Измените текст соответствующим образом и включите ссылку на национальную организацию, которая выдает такие охранные документы.

Какие права предоставляются патентами?

- Перечислите права, предоставляемые в вашей стране патентообладателям. В частности, отметьте различия между правами, предоставляемыми патентами на процесс, и правами, предоставляемыми патентами на продукт.
- Замените слова «соответствующего регулятивного органа» действительным названием органа, выдающего разрешение на маркетинг фармацевтических продуктов.

Кто является изобретателем, а кто владеет правом на патент?

- Укажите, упоминается ли в патентах и патентных заявках в вашей стране как изобретатель (изобретатели), так и заявитель (заявители).
- Какова в вашей стране ситуация со служебными изобретениями? Переуступаются ли изобретения автоматически работодателю? Какими правами пользуется изобретатель? Имеет ли он право в соответствии с национальным законодательством на получение финансовых компенсаций/вознаграждений за изобретение? Что происходит, если изобретения разработаны во внерабочее время? Применяются ли эти правила также к сотрудникам университетов?
- Кто владеет правами на изобретение, разработанное независимым подрядчиком?
- Что происходит, если патентом владеют совместно две или более компаний или организаций? Может ли каждая сторона независимо выдать лицензию/ввести в действие патент? Требуется ли разрешение другого (других) владельца (владельцев)? Внесите в текст соответствующие изменения.

РАЗДЕЛ 2: КАК ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ

С чего вы должны начать?

- Этот раздел, вероятно, не требует адаптации.

Каким образом и где вы можете проводить поиск в известном уровне техники?

- Обеспечивает ли национальное патентное ведомство доступ к своим патентным базам данных в режиме он-лайн? Если да, дайте ссылку на базы данных. Предоставляется ли такой доступ бесплатно?
- Взимает ли национальное патентное ведомство плату за патентный поиск? Какой вид поисковых услуг предоставляет национальное патентное ведомство? Имеются ли в вашей стране крупные провайдеры патентной информации?
- Дайте ссылку на перечень онлайн-патентных баз данных, имеющихся на веб-сайте ВОИС: www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp

Международная патентная классификация

- Укажите, используется ли вашей стране Международная патентная классификация. Если нет, можно дать ссылку на классификацию, используемую в вашей стране.

Как следует испрашивать патентную охрану?

- Укажите, предоставляет ли ваше патентное ведомство возможность подачи заявок на патент в режиме он-лайн. Если нет, ссылка на такую подачу заявок может быть опущена.

- Укажите, предоставляет ли ваша страна возможность подачи предварительных заявок на патент. Если нет, ссылку на это можно исключить.

Поэтапное рассмотрение заявки

- Дайте полное описание процедуры предоставления патентной охраны в вашей стране.
- Предусматривается ли в вашей стране для заявок на патенты экспертиза по существу? Необходимо ли заявителям подавать ходатайство о проведении экспертизы?
- Публикуются ли заявки на патенты через 18 месяцев после даты подачи?
- Предусматривает ли патентное ведомство срок для подачи заявителями возражения? Осуществляется ли производство по возражениям до выдачи или после выдачи патента? Каковы сроки подачи возражений?
- Предпочтительно привести схему с указанием процедуры и требуемого в среднем времени для каждого этапа, с целью замены стилизованной диаграммы, приводимой в международном издании.

Сколько стоит патентование изобретения?

- Включите небольшую таблицу с перечислением основных официальных пошлин, связанных с патентованием изобретения (например, пошлина за поиск, пошлина за подачу заявки, пошлина за публикацию, периодическая или возобновительная пошлина и т.д.) и внесите в текст соответствующие изменения. Как вариант, включите ссылку на веб-страницу, где можно найти последнюю информацию о пошлинах.
- Укажите, как влияет на расходы число пунктов в формулы изобретения или число страниц заявки на патент.
- Если существуют какие-либо национальные учреждения или фонды, предоставляющие гранты, льготные кредиты или какие-либо другие виды помощи для целей патентования на внутреннем рынке или за границей, информацию об этом можно включить сюда.

Когда следует подавать заявку на патент?

- Укажите, применяется ли в вашей стране заявительная система установления приоритета.
- Разрешается ли заявителям вносить какие-либо изменения в заявку на патент (например, в описание, в пункты формулы изобретения или и в то и в другое) после ее подачи? Можно добавить краткое объяснение типов разрешенных изменений.
- Входит ли ваша страна в число участников Парижской конвенции, которая предусматривает срок приоритета в течение 12 месяцев? Входит ли ваша страна в

число участников Договора о патентной кооперации? Измените текст пункта соответствующим образом.

- Включите любые другие соображения, которые могут повлиять на время подачи заявки в вашей стране.

Насколько важно сохранять изобретение конфиденциальным до подачи заявки на патент?

- Предусматривает ли национальное законодательство «льготный срок». Если нет, ссылка на него (а также последующие вопросы, касающиеся льготного периода) может быть опущена.

Что такое льготный срок?

- Если национальное законодательство предусматривает льготный срок, можно включить информацию об его продолжительности и типах раскрытий, охватываемых льготным периодом. Если национальное законодательство не предусматривает льготного периода, на него можно сделать ссылку, если для заявителей важно быть осведомленными о том, что такое положение существует в других странах.

Предварительные заявки на патент

- Существует ли возможность подачи предварительной заявки на патент в вашей стране? Если нет, ссылка на это может быть опущена. Проверьте, полностью ли отражают пункты в приводимом ниже списке характер действий применительно к предварительным патентным заявкам в вашей стране.

Какова структура заявки на патент?

- Текст в этой части следует изменить в зависимости от конкретной структуры заявки на патент в каждой стране и любых конкретных требований.
- Можно включить информацию о формальных правилах, относящихся к чертежам (например, информацию, когда они не требуются, форма, в которой их следует представлять, и т.д.).
- Имеются ли какие-либо ограничения в отношении числа пунктов формулы изобретения или независимых пунктов формулы изобретения, которые могут быть включены в заявку на патент?

Сколько времени занимает получение патентной охраны?

- Даже если время, необходимое для выдачи патента, в значительной мере варьируется в зависимости от области техники, эта информация чрезвычайно важна для заявителей. Очень важно включить информацию о среднем времени (или минимальном времени), которое необходимо для выдачи патента.
- Применяется ли в национальном патентном ведомстве процедура ускоренной выдачи? При каких условиях компании могут воспользоваться ей?

Корректурa выданного патента

- Какова процедура исправления каких-либо ошибок, которые могут встретиться в выданном патенте?

С какой даты охраняется ваше изобретение?

- Измените текст этого раздела с учетом национального законодательства. С какой даты заявители имеют возможность обеспечивать защиту прав, предоставляемых патентом? Имеется ли возможность преследовать нарушителей в судебном порядке в связи с нарушениями, которые имели место до выдачи патента?
- Имеется ли в вашей стране возможность подавать одновременно заявку на патент и заявку на полезную модель? Если нет, ссылка на это может быть опущена.

Какова продолжительность патентной охраны?

- Предусматривает ли национальное законодательство выдачу Свидетельств дополнительной охраны, или использование любых других механизмов для продления срока патента сверх 20 лет, начиная с даты подачи заявки?

Патенты, вопрос о выдаче которых рассматривается

- Существуют ли какие-либо требования в отношении маркировки патентованного продукта с целью обеспечения защиты прав?

Нужен ли вам патентный поверенный для подачи заявки на патент?

- Укажите, должны ли заявители-резиденты быть представленными патентными поверенными. Укажите также требования, предъявляемые к иностранным заявителям (или заявителям-нерезидентам).
- Укажите, кто имеет право представлять заявителя в патентном ведомстве (юристы? Официально утвержденные поверенные в области ИС? Любая другая категория?). Если имеется список официальных поверенных, можно дать ссылку на соответствующий веб-сайт.

Можете ли вы испрашивать охрану многих изобретений, подав одну заявку?

- Необходимо дать краткое изложение концепции единства изобретения.
- При необходимости, можно также включить объяснение понятия «частично продолжающая заявка» и/или выделенные заявки.

РАЗДЕЛ 3: ПАТЕНТОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Почему изобретение патентуется за рубежом?

- Этот раздел, вероятно, не требует адаптации.

Когда вы должны испрашивать патентную охрану за рубежом?

- Текст, содержащийся в международном издании справочника, подразумевает участие стран в Парижской конвенции и то, что патентные заявки опубликованы через 18 месяцев после подачи. Если это не относится к соответствующей стране, необходимо изменить текст соответствующим образом.

Где вы должны охранять ваши изобретения?

- Этот раздел, вероятно, не требует адаптации.

Как испрашивать патентную охрану за рубежом?

- Входит ли ваша страна в число членов региональной системы охраны? Если да, можно привести дополнительную информацию о региональной системе, в которую входит ваша страна.
- Входит ли ваша страна в число участников Договора о патентной кооперации? Если нет, ссылка на международную процедуру может быть опущена. Аналогичным образом можно также исключить раздел «Преимущества системы ПСТ».

РАЗДЕЛ 4: КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ЗАПАТЕНТОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Как вы коммерциализуете запатентованные технологии?

- Этот раздел, вероятно, не требует адаптации.

Каким образом вы продвигаете запатентованные продукты на рынок?

- Этот раздел, вероятно, не требует адаптации.

Можете ли вы продать ваш патент?

- Укажите, необходимо ли сообщать о переуступках патента в патентное ведомство, и какова процедура.

Как вы лицензируете ваш патент для его использования другими лицами?

- Укажите, необходимо ли регистрировать лицензионное соглашение в каком-либо правительственном органе, и если да, укажите веб-адрес соответствующей организации.

Получение какой ставки роялти вы должны ожидать за использование вашего патента?

- Этот раздел, вероятно, не требует адаптации.

Каково отличие между исключительной и неисключительной лицензией?

- Этот раздел, вероятно, не требует адаптации.

Должны ли вы выдавать исключительную или неисключительную лицензию в отношении вашего патента?

- Этот раздел, вероятно, не требует адаптации.

Какое время самое подходящее для лицензирования вашего изобретения?

- Этот раздел, вероятно, не требует адаптации.

Если вы заинтересованы в патенте конкурента, можете ли вы получить разрешение на его использование?

- Этот раздел, вероятно, не требует адаптации.

РАЗДЕЛ 5: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

Почему вы должны защищать патентные права?

- Этот раздел, вероятно, не требует адаптации.

Кто несет ответственность за обеспечение защиты патентных прав?

- Этот раздел, вероятно, не требует адаптации.

Что вы должны делать, если патенты используются другими лицами без вашего разрешения?

- Укажите, какую роль играют в вашей стране суды, полицейские и таможенные органы в патентных вопросах. Включите ссылку на соответствующее законодательство, положения, уведомления и т.д.
- Вы можете дать конкретную ссылку на учреждения, которые могут оказать помощь в случае нарушения, укажите адрес, электронную почту и/или веб-сайт, если таковые имеются.
- Проверьте основную часть текста на предмет его соответствия и отражения мер в области обеспечения защиты прав, предусмотренных в вашей стране, и внесите соответствующие изменения.

Приложения

- В Приложении I приводится перечень веб-сайтов патентных ведомств, которые можно сохранить в адаптированном варианте.
- Если ваша страна входит в число участников Договора о патентной кооперации, в Приложении II следует включить перечень государств-членов со ссылкой на веб-сайт РСТ, содержащий обновленный перечень.
- В Приложении IV можно дать факсимильное изображение бланка национальной заявки.

Дополнительные вопросы

Ряд вопросов, которые не были упомянуты в международном издании, и которые можно рассмотреть с целью их включения в адаптированные варианты, могут быть следующими:

- ссылка на любые организации, которые могут предоставить финансирование с целью подачи заявок по национальной/международной процедуре
- положения, касающиеся предоставления принудительных лицензий
- указания на существование исключения, касающегося научных исследований

[Конец документа]