

Изобретая будущее

Введение в тему «Патенты для малых и средних предприятий»



Серия: Интеллектуальная
собственность для бизнеса
Номер 3


WIPO
ВОСЕМЬНАЧАЛЬНАЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Публикации в серии «Интеллектуальная собственность для бизнеса»:

1. Создание знака:

Введение в тему «Товарные знаки для малых и средних предприятий».

Публикация ВОИС № 900.1.

2. Стремление к совершенству:

Введение в тему «Промышленные образцы для малых и средних предприятий».

Публикация ВОИС № 498.

3. Изобретая будущее:

Введение в тему «Патенты для малых и средних предприятий».

Публикация ВОИС № 917.1.

4. Творческое выражение:

Введение в тему «Авторское право для малых и средних предприятий».

Публикация ВОИС № 918.

5. В хорошей компании:

Вопросы интеллектуальной собственности в франчайзинге.

Публикация ВОИС № 1035

Все публикации доступны для бесплатного скачивания по адресу:

www.wipo.int/freepublications.

Изобретая будущее

Введение в тему «Патенты для малых и средних предприятий»

Серия: Интеллектуальная
собственность для бизнеса
Номер 3



© WIPO, 2018

Первая публикация 2006 г.

Переиздана с изменениями и дополнениями в 2019 г.

Всемирная организация Интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Geneva 20,
Switzerland

ISBN: 978-92-805-3172-5



С указанием авторства 3.0 Межправительственная организация
(CC BY 3.0 IGO)

Пользователь вправе воспроизводить, распространять, адаптировать, переводить и публично исполнять контент настоящей публикации, в том числе для коммерческих целей, без явно выраженного согласия, при условии ссылки на ВОИС в качестве источника информации и четкого указания на то, что оригинальный контент претерпел изменения.

На адаптированной версии/переводе/производных произведениях не разрешается проставлять официальную эмблему или логотип ВОИС, если только эти документы не были утверждены и проверены на достоверность Организацией. За разрешением просьба обращаться в ВОИС на вебсайте Организации.

Любой производный материал должен содержать следующую оговорку: «Секретариат ВОИС не несет никакой ответственности за преобразование или перевод оригинального контента».

Если публикуемый ВОИС контент, например, изображения, диаграммы, товарные знаки или логотипы, относится к сфере задания третьего лица, то вся ответственность за получение разрешения обладателя/обладателей прав на этот контент лежит на пользователе.

Экземпляр этой лицензии размещен по адресу:

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящей публикации не означают выражения со стороны ВОИС какого бы то ни было мнения относительно правового статуса любой страны, территории или района, или их властей, или относительно делимитации их границ.

Настоящая публикация не призвана отражать точку зрения государств-членов или Секретариата ВОИС.

Упоминание тех или иных компаний или продуктов, изготовленных производителями, не означает, что ВОИС поддерживает или рекомендует их и отдает им предпочтение перед другими аналогичными компаниями или продуктами, которые не названы в публикации.

Фото на обложке: iStock.com / © ktsimage – © victorpr – © everythingpossible

Отпечатано в Швейцарии

Соавторы: Лиен Вербауведе Коглин, Эстебан Бурроне, Марко Марцано де Маринис, Николь Дж. С. Судхиндра и Гурикбал Сингх Джайя.

Содержание

Патенты

1. Что такое патент?	8
2. Что такое изобретение?	10
3. Почему следует подумать о патентовании изобретений?	11
4. Какие иные правовые возможности существуют для охраны активов компании?	13
5. Если изобретение патентоспособно, всегда ли необходима патентная охрана?	14
6. Что можно запатентовать?	16
7. Что такое патентоспособный объект?	17
8. Как определяется новизна изобретения?	18
9. Когда изобретение имеет “изобретательский уровень”?	19
10. Что означает “промышленная применимость”?	19
11. Что означает требование раскрытия изобретения?	20
12. Какие права дает патент?	21
13. Кто является изобретателем и кому принадлежат права на патент?	21

Как получить патент

23

14. С чего начать?	24
15. Как и где можно провести поиск по определению уровня техники?	25
16. Как подать заявку на патентную охрану?	27
17. Сколько стоит патентование изобретения?	29
18. Когда надо подавать заявку на патент?	30
19. Насколько важно сохранять конфиденциальность изобретения до подачи заявки на патент?	31
20. Что такое “льготный период”?	32
21. Что содержится в заявке на патент?	33
22. Сколько времени занимает получение патентной охраны?	35
23. С какого момента охраняется изобретение?	35
24. Какой срок патентной охраны?	36
25. Необходим ли патентный поверенный для подачи заявки на патент?	36

26. Можно ли получить охрану нескольких изобретений, подав одну заявку? 38

Зарубежное патентование 39

27. Почему изобретения патентуют за рубежом? 40

28. Когда следует начинать зарубежное патентование? 40

29. Где надо охранять изобретение? 42

30. Как получить патентную охрану за рубежом? 42

Коммерциализация запатентованной технологии 45

31. Как коммерциализировать запатентованную технологию? 46

32. Как запатентованный продукт продвигается на рынок? 46

33. Можно ли продать патент? 46

34. Как лицензируется патент другим лицам? 47

35. Какой размер роялти можно получить за использование патента? 49

36. Чем отличаются исключительная, неисключительная и единственная лицензия? 49

37. Следует ли выдавать на патент исключительную или неисключительную лицензию? 50

38. Какое время лучшее для лицензирования изобретения? 50

39. Как получить разрешение на использование патента конкурента? 51

Защита патентных прав 52

40. Почему следует защищать патентные права? 53

41. Кто несет ответственность за защиту патентных прав? 54

42. Что следует делать, если ваши патенты используются другими лицами без полученного разрешения? 55

43. Какие существуют возможности для внесудебного урегулирования споров, связанных с нарушением патентных прав? 56

Приложения 58

Приложение I. Полезные веб-сайты 59

Приложение II. Глоссарий 60

Приложение III. Мифы и недопонимание патентов 70

Введение

Введение

Перед вами третья публикация в серии руководств по «Интеллектуальной собственности для бизнеса». Она сосредотачивает внимание на патентах, являющихся основным средством роста возможности компании извлечь максимальную выгоду из новых технологических идей.

Управление ресурсами знаний, особенно новыми идеями и концепциями, имеет существенное значение для способности любой компании изменять, адаптировать и использовать новые возможности в условиях конкуренции в быстро меняющейся деловой среде.

В современной экономике, в основе которой лежат знания, практически каждая новаторская компания нуждается в патентной стратегии в качестве основного компонента ее стратегии деловой активности. Данное руководство объясняет в простой и удобной форме коммерческие выгоды патентной системы для всех типов предприятий. Хотя для получения права на патент, использования или защиты этого права рекомендуется обращаться к патентному эксперту, данное руководство предоставляет практическую информацию, которая должна помочь в понимании основ, с тем чтобы, обращаясь за консультацией к такому специалисту, задавать правильные вопросы.

Малые и средние предприятия (МСП) могут использовать данное руководство в целях включения своих стратегий в области технологий и патентной охраны в общие стратегии деловой активности, маркетинга и экспорта. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) приветствует получение замечаний и предложений для того, чтобы внести в это руководство соответствующие уточнения, способствующие удовлетворению возникающих потребностей МСП во всех регионах мира.

Данное руководство предоставляет обширную информацию о патентах. Все упомянутые здесь публикации, как и многие другие, можно скачать с веб-сайта ВОИС www.wipo.int/publications, а также воспользоваться ресурсом электронного обучения ВОИС IP PANORAMA™ по адресу: www.wipo.int/sme/en/multimedia. ВОИС обеспечивает бесплатный доступ ко всем этим источникам информации. Однако ни данное руководство, ни другие упомянутые источники не могут заменить профессиональную юридическую консультацию.

Национальные и местные учреждения могут создавать свои собственные переводы и преобразования данного руководства. Фактически это может сделать любое лицо. Данное руководство свободно доступно по лицензии Creative Commons и поэтому для его перевода или преобразования не требуется получение разрешения.

Патенты

1. Что такое патент?

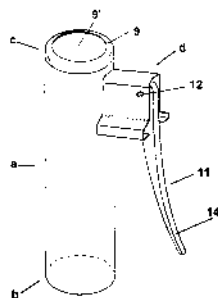
Патент представляет собой исключительное право, предоставляемое государством на **изобретение**, которое является **новым, имеет изобретательский уровень** и является **промышленно применимым**.

Патент дает своему владельцу законное право не допускать или запрещать другим лицам изготавливать, использовать, предлагать к продаже, продавать или ввозить продукт или способ на основе запатентованного изобретения.

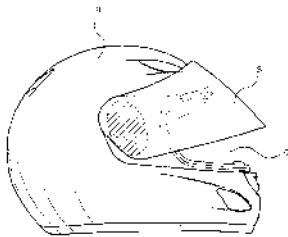
Для компаний патент является **мощным инструментом для ведения бизнеса** в целях получения исключительных прав на новый продукт или способ и завоевания прочного положения на рынке и дополнительной прибыли в результате лицензионной деятельности. Сложное изделие, такое как кинокамера, мобильный телефон или автомобиль, может содержать в себе ряд изобретений, защищенных несколькими патентами, которые принадлежат разным владельцам.

Патент выдается **национальным патентным ведомством** каждой страны или **региональным патентным ведомством** нескольких стран. Он действует в течение ограниченного срока, обычно в течение **20 лет** от даты подачи заявки на патент, при условии своевременной уплаты установленных пошлин за поддержание патента в силе. Патент представляет собой **территориальное право**, ограниченное географическими границами соответствующей страны или региона.

В обмен на исключительное право на использование запатентованного изобретения, заявитель обязан **раскрывать изобретение** для общества и дать в заявке на патент подробное, точное и полное письменное описание изобретения (см. № 11). Выданный патент, а во многих странах и заявка на патент, публикуются в официальных изданиях.



Аргентинские изобретатели Уго Ольвера, Роберто Кардон и Эдуардо Фернандес получили патент № US6386069B1 на извлекатель пробки для игристых напитков, который в дальнейшем был коммерциализирован под товарным знаком «Descorjet» компанией, учрежденной теми же изобретателями.



Патент № EP1661474B1 выдан на специальное крепление щитка для шлема, позволяющее легко присоединить щиток к корпусу шлема или отсоединить его. Корейский производитель мотоциклетных шлемов, компания «HJC», владеет 42 патентами во всем мире, выданными на ее новаторские шлемы, и пользуется огромным успехом на внешних рынках, где она продает около 95% своей продукции.

Сила инноваций

Очень важно понимать разницу между «изобретением» и «инновацией». В данном руководстве под инновацией понимается процесс создания коммерческого продукта на основе изобретения. Другими словами, инновации приносят нечто новое в действительность, а изобретения приносят нечто новое в использование. Таким образом, для оценки успешности изобретения используются технические критерии, а для оценки успешности инновации – критерии коммерциализации. Изобретение возникает, когда техническое решение той или иной задачи соответствует правовым требованиям для патентования.

Инновации могут основываться как на патентоспособных идеях, так и на чем-то другом.

Существует множество причин, по которым компании заинтересованы в технических инновациях, среди которых:

- оптимизация производственных процессов с целью сокращения издержек и повышения производительности;
- представление новой продукции, удовлетворяющей потребностям клиентов;
- сохранение преимущества перед конкурентами и/или увеличение доли на рынке;
- обеспечение соответствия технологий актуальным и растущим потребностям бизнеса и клиентов; и
- предотвращение зависимости от технологий других компаний.

В реалиях современной экономики управление техническими инновациями требует хорошего знания патентной системы, с тем чтобы обеспечить для компании извлечение максимальной выгоды из собственного творческого и изобретательского потенциала, установление престижных партнерских отношений с владельцами патентов и предотвращение несанкционированного использования чужих технологий.

Традиционно управление инновациями предприятий осуществлялось своими силами. Такой «закрытый» подход к инновациям обеспечивал

предприятиям полный контроль над изобретательским процессом и основывался исключительно на их собственных представлениях об успехе на рынке. При противоположном такой стратегии «открытом» подходе к инновациям признается отсутствия преимущества развития инноваций исключительно внутри компании перед сторонними экспертами, другими инновационными предприятиями и огромной мощью мирового НИОКР. При разработке бизнес-стратегии малым и средним предприятиям следует держать в уме концепцию «открытых» инноваций. Если концепция «открытых» инноваций может обеспечить большую прибыль при меньших рисках и временных затратах на рынке благодаря новым идеям, происходящим из сети доверенных лиц при соблюдении принципов коммерческой тайны (см. таблицу, следующую за пунктом 5), то такая концепция может иметь ценность.

2. Что такое изобретение?

В патентном законодательстве **изобретение** обычно определяют как **новое и инновационное решение технической проблемы**. Оно может относиться к созданию совершенно нового устройства, продукта, метода или способа или являться **дальнейшим усовершенствованием** уже известного продукта или способа. Просто открытие того, что уже существует в природе, обычно не является изобретением, поскольку в его создание необходимо вложить элементы человеческой смекалки, творческих способностей и изобретательности.

В то время как большинство современных изобретений являются результатом значительных работ и долгосрочных инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), даже многие достаточно простые и не дорогостоящие технические усовершенствования приносят изобретателям или компаниям значительный доход и прибыль.

3. Почему следует подумать о патентовании изобретений?

Исключительные права, предоставленные патентом, могут иметь решающее значение для успеха или неудачи инновационных предприятий в требующей энергии, рискованной и динамично развивающейся деловой среде.

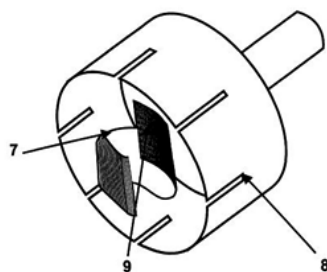
Основные причины патентования изобретений:

- **Препятствие другим лицам в патентовании.** Путем получения патентной охраны владелец патента может препятствовать получению патента на тождественное изобретение в любой стране мира.
- **Укрепление положения на рынке и конкурентные преимущества.** Патент дает владельцу исключительное право не допускать или запрещать использование запатентованного изобретения другими лицами, что снижает неуверенность, риск, а также конкуренцию со стороны лиц, занимающихся незаконным использованием или имитацией запатентованной продукции. Права на использование запатентованного изобретения могут стать препятствием для новых конкурентов, планирующих выход на рынок. Это поможет владельцу патента и далее более уверенно занимать доминирующее положение на рынке.
- **Увеличение прибыли или дохода от инвестиций.** Если компания затратила значительное количество времени и средств на проведение НИОКР, патентная охрана созданных изобретений поможет в возмещении таких затрат и получении более высоких доходов от вложенных инвестиций.
- **Получение дополнительных поступлений от лицензионной деятельности.** Патентовладелец может выдавать лицензии на изобретения другим лицам в обмен на получение единовременного платежа и/или лицензионных отчислений (роялти). Продажа (или уступка) патента означает передачу права собственности, тогда как лицензирование означает только выдачу разрешения на использование изобретения на определенных условиях (см. №№ 31–39).
- **Получение доступа к технологиям путем перекрестного лицензирования.** Если компания заинтересована в получении технологии, принадлежащей другим, она может использовать собственные патенты для ведения переговоров по заключению **соглашения о перекрестном лицензировании**, в рамках которого обе стороны получают взаимные права на использование одного или нескольких патентов на условиях, определенных данным соглашением (см. № 39).
- **Получение доступа к новым рынкам.** Лицензирование патентов (а в ряде стран и находящихся на рассмотрении заявок на патент) другим компаниям может открыть доступ к новым рынкам, которые иным способом недоступны из-за регулятивных барьеров для компаний. Для того чтобы получить выгоду на международных рынках, изобретение должно получить патентную охрану на соответствующем рынке (рынках) за рубежом. Договор о патентной кооперации (РСТ) дает возможность

получения охраны изобретения в любой государстве-участнике РСТ на основе единой заявки (см. №№ 27–30).

- **Уменьшение опасности незаконного копирования изобретения другими лицами.** Получение патентной охраны требует публикации информации об изобретении, чтобы третьи лица могли знать, что оно запатентовано. Это может уменьшить вероятность нарушения прав или, как минимум, даст основание для приостановления деятельности конкурентов, нарушающих права, и требования возмещения ущерба (см. № 40).
- **Расширение возможностей для привлечения финансовых средств.** Получение компанией прав собственности на патенты (даже в случае заявок, находящихся на рассмотрении) может способствовать росту возможностей в привлечении финансовых средств для продвижения продукции на рынок. В некоторых областях, таких как биотехнология, для привлечения венчурных инвесторов часто возникает необходимость получения ряда патентов.
- **Получение мощного средства для принятия мер против нарушителей прав.** В целях эффективной защиты исключительного права, предоставляемого патентом, иногда может возникнуть необходимость в доведении сведений об имеющихся патентах до лиц, которые нарушают принадлежащие другим патентные права, или даже в судебном разбирательстве. Наличие патента значительно повышает возможности успешного рассмотрения судебных дел в отношении лиц, занимающихся незаконной имитацией запатентованной продукции (см. № 42).

- **Укрепление позитивного имиджа предприятия.** Партнеры по бизнесу, инвесторы и клиенты воспринимают наличие многочисленных патентов, как свидетельство высокого уровня компетентности, специализации и технологических возможностей компании. Это может быть полезным для поиска деловых партнеров, повышения имиджа и рыночной стоимости компании. Так, некоторые предприятия указывают свои патенты в рекламе, с тем чтобы создать и довести до сведения самой широкой публики имидж компании как инновационного предприятия.



Патент № US2002137433. Удостоенное высокой награды новаторское бурильное сверло, используемое для проделывания отверстий в стекле и керамике, запатентовано перуанским изобретателем Хосе Видаль Мартина. Получение патента позволило изобретателю выпустить изделие в серийное производство и получить роялти в результате лицензирования изобретения.

4. Какие иные правовые возможности существуют для охраны активов компании?

Данное руководство сосредоточивает внимание на **патентах**. Однако в зависимости от вида продукции, производимой или поставляемой компанией, могут быть использованы и другие объекты интеллектуальной собственности, подлежащие охране в отношении инновационной продукции, такие как:

- **Полезные модели** (также известны как “**краткосрочные патенты**”, “**малые патенты**” или “**инновационные патенты**”). Во многих странах некоторые виды относительно небольших или незначительных усовершенствований в уже существующую продукцию подлежат охране в качестве полезных моделей (см. вставку после № 10).
- **Коммерческая тайна**. Конфиденциальная информация, связанная с ведением бизнеса, в том числе секретные проекты, оборудование и способы производства, может охраняться в качестве коммерческой, если она не является широкоизвестной для других лиц, имеющих отношение к этому виду информации; она имеет коммерческую ценность, поскольку является секретной; и ее держатель принимает разумные меры для сохранения ее конфиденциальности (например, ограничением доступа к такой информации на основе “доступа в случае необходимости” и заключения соглашений о конфиденциальности или нераскрытии изобретения) (см. вставку после № 5)¹.
- **Промышленные образцы**. Исключительное право на художественно-конструкторские решения, связанные с внешним видом изделия, может быть получено путем охраны промышленных образцов, называемых в некоторых странах “патентами на промышленный образец”².
- **Товарные знаки**. Товарный знак предоставляет владельцу исключительные права на слова, обозначения или цвета, используемые для различения товаров одного предприятия от товаров других предприятий³.
- **Авторское право и смежные права**. Оригинальным литературным, художественным произведениям, а также произведениям технического характера (например, программам для ЭВМ), может быть предоставлена охрана в рамках авторского права или смежных прав⁴.
- **Новые сорта растений**. Во многих странах селекционер, который вывел новый сорт растения, может получить охрану в форме “прав селекционера”⁵.
- **Топология интегральных микросхем**. Оригинальная топология интегральной микросхемы, используемая в микрочипах и полупроводниковых микросхемах, может находиться под охраной от копирования.

1 См. IP PANORAMA™ Модуль 04.

2 См. «Стреление к совершенству», публикация ВОИС № 498, и IP PANORAMA™ Модуль 02.

3 См. «Создание знака», публикация ВОИС № 900.1, и IP PANORAMA™ Модули 02 и 12.

4 См. «Творческое выражение», публикация ВОИС № 918, и IP PANORAMA™ Модуль 05.

5 См. www.upov.int.

5. Если изобретение патентоспособно, всегда ли необходима патентная охрана?

Нет, не всегда. Новизна технологической идеи сама по себе не означает, что она приведет к созданию технологии или продукта, имеющих коммерческую ценность. Так, из преобладающего большинства запатентованных изобретений не извлекается никакой коммерческой выгоды, и зачастую инновация в отношении продукции или технологий может находиться под охраной с помощью других более эффективных средств. Поэтому до подачи заявки на патент важно провести тщательный анализ патентования по критерию «затраты/доходы» и проанализировать возможные альтернативы. Получение, поддержание в силе патента и защита патентных прав может оказаться дорогостоящим и сложным делом. Решение должно быть основано, главным образом, на возможности получения экономически выгодной охраны изобретения.

При принятии решения относительно того, следует ли подавать заявку на патент, необходимо ответить на следующие вопросы:

- Имеется ли рынок для изобретения?
- Каковы альтернативы изобретению, и как они сопоставимы с изобретением?
- Пригодно ли изобретение для совершенствования уже существующей продукции или для разработки новой? Если да, то как оно вписывается в бизнес-стратегию компании?
- Существуют ли потенциальные лицензиаты или инвесторы, которые

захотят участвовать в продвижении изобретения на рынок?

- Насколько ценным будет изобретение для компании и для конкурентов?
- Насколько легко методами “обратного проектирования” изобретение может быть воссоздано на основе реализуемого на рынке продукта или “обойдено”?
- Какова вероятность того, что другие лица, особенно конкуренты, также смогут изобрести и запатентовать то, что изобрели вы?
- Окупит ли ожидаемая прибыль от монопольного положения на рынке расходы на патентование? (о расходах на патентование см. № 17)
- Насколько широка будет область полученной патентной охраны и будет ли она экономически выгодной?
- Легко ли будет выявить случаи нарушения патентных прав (например, легче незаметно нарушить права на запатентованные способы производства), и готовы ли вы к тому, чтобы потратить время и финансовые средства на защиту патентных прав?

Патенты или секретность и раскрытие изобретения?

Если изобретение, по всей вероятности, удовлетворяет требованиям патентоспособности (см. № 6), компания оказывается перед дилеммой: сохранить ли изобретение в режиме коммерческой тайны, запатентовать его или обеспечить условия, при которых никто не сможет запатентовать это изобретение в результате раскрытия его сущности (это обычно называют **защитной публикацией**),

тем самым, переводя его в область “общественного достояния”.

В зависимости от существующей в стране правовой системы, охрана коммерческой тайны может быть предоставлена в силу закона о недобросовестной конкуренции, специальных положений одного или ряда других законов, прецедентного права в отношении охраны конфиденциальной информации, договорных положений в соглашениях со служащими, консультантами, заказчиками и партнерами, либо на основании сочетаний всего вышеупомянутого.

Охрана коммерческой тайны имеет ряд потенциальных **преимуществ**:

- Она не требует никаких затрат на регистрацию;
- Она не требует раскрытия информации или регистрации в государственном ведомстве, при этом изобретение не подлежит публикации;
- Она не ограничена по времени;
- Она имеет незамедлительное действие.

Охрана коммерческой тайны имеет также и ряд потенциальных **недостатков**:

- Охрана при помощи режима коммерческой тайны эффективна только в отношении незаконного получения, использования или раскрытия конфиденциальной информации;
- Если коммерческая тайна была публично раскрыта, любое лицо,

получившее к ней доступ, имеет право на ее использование;

- Если коммерческая тайна использована в инновационном продукте, другие лица могут раскрыть ее методами “обратного проектирования” и впоследствии будут иметь право воспользоваться ею без получения на то разрешения;
- Права на коммерческую тайну сложнее обеспечить защиту в зависимости от применяемого законодательства;
- Содержание коммерческой тайны может быть запатентовано другими лицами, которые затем могут попытаться приостановить вашу деятельность по ее использованию.

В то время как патентование и режим коммерческой тайны можно рассматривать в качестве альтернативных средства охраны изобретений, они часто дополняют друг друга. Это так, поскольку заявки на патент обычно сохраняют изобретение в тайне до тех пор, пока заявка на патент не будет опубликована патентным ведомством. Кроме того, в режиме коммерческой тайны часто сохраняется множество ценных секретов производства («ноу-хау»), касающихся того, как следует успешно использовать запатентованное изобретение.

**Практический пример:
эффективное использование
коммерческой тайны наряду
с патентами – Ecoflora**

Корпорация Ecoflora SAS Corporation, Колумбия, разрабатывает продукты на основе растений для личной гигиены и бытового, сельскохозяйственного и промышленного использования. Используя богатый растительный мир Южной Америки, компания сформировала портфель инновационных бытовых и промышленных средств, в том числе красителей, пестицидов и моющих средств.

Для расширения портфеля продукции корпорация Ecoflora инвестирует значительные средства в НИОКР и тщательно за тем, чтобы эти ценные инвестиции были под охраной интеллектуальной собственности. Различные компании, входящие в корпорацию Ecoflora, владеют многочисленными патентами, в том числе являющимися результатом зарубежного патентования с использованием процедуры РСТ.

Однако запатентованные изобретения – это не единственный актив ИС компаний Ecoflora. Большое значение имеют также способы изготовления продуктов, многие из которых Ecoflora охраняет в режиме коммерческой тайны⁶.

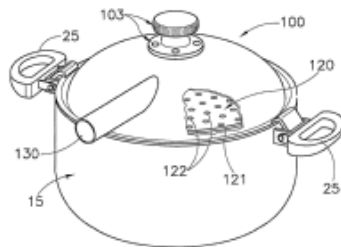
6 См. IP Advantage – база данных ВОИС, касающаяся практических примеров эффективного использования ИС из различных областей, по адресу: www.wipo.int/ipadvantage.

6. Что можно запатентовать?

Для предоставления заявленному изобретению патентной охраны оно должно:

- содержать **патентоспособный объект** (см. № 7);
- являться **новым** (требование новизны) (см. № 8);
- **иметь “изобретательский уровень”** (требование неочевидности) (см. № 9);
- быть **промышленно применимым** (требование полезности) (см. № 10); и
- быть ясно и полно **раскрыто** в заявке на патент (требование в отношении раскрытия информации) (см. № 11).

Лучшим способом для понимания сущности этих требований является изучение того, что уже ранее было запатентовано в соответствующей области техники. Для этого следует обратиться к патентным базам данных (см. №№ 14-15).

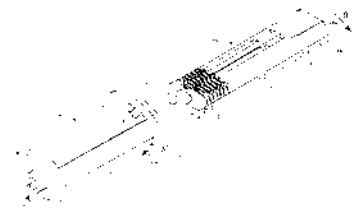


Международная заявка № РСТ/IT2003/000428. Посуда для приготовления пищи или напитков в основном при помощи нагретой жидкости.

Полезные модели

Основные характеристики полезных моделей:

- к полезным моделям предъявляются менее строгие требования для предоставления охраны, чем к изобретениям, поскольку требование наличия “изобретательского уровня” может быть смягчено или вообще отсутствовать;
- процедура предоставления охраны полезным моделям обычно короче и проще, чем в случае патентов на изобретение;
- как правило, пошлина за выдачу и поддержание патента в силе ниже;
- максимальный срок охраны полезных моделей обычно короче;
- в некоторых странах полезные модели могут быть ограничены определенными областями техники и могут относиться только к продукту, но не способу;
- как правило, заявку на полезную модель или уже зарегистрированную полезную модель можно преобразовать в заявку на изобретение



Международная заявка № PCT/AU1999/000598 подана на сосуд особой конструкции, в который отводятся иглы для взятия пробы крови после извлечения из донора крови. Изначально в 1994 г. австра-

лийский стартап «ITL Corporation» зарегистрировал изобретение в качестве полезной модели, а затем получил на него стандартный патент. Выпущенный под торговой маркой Donorcare® продукт стал успешным на международном уровне и получил престижные награды за дизайн.

7. Что такое патентоспособный объект?

В большинстве национальных или региональных патентных законов патентоспособный объект определяется ограничительно, то есть, путем указания перечня того, что не может быть запатентовано. Несмотря на значительные отличия, существующие в законодательствах различных стран, примеры областей техники, которые могут исключаться из патентоспособности, следующие:

- открытия и научные теории;
- решения, направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- схемы, правила и методы выполнения умственной деятельности;
- вещества, существующие в природе;
- изобретения, которые могут противоречить общественному порядку, принципам морали или нанести вред общественному здоровью;
- диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения людей или животных;
- сорта растений и породы животных, за исключением микроорганизмов, и биологические способы их получения, за исключением небиологических и микробиологических способов; и
- компьютерные программы.

Охрана программного обеспечения

В некоторых странах математическим алгоритмам, которые лежат в основе улучшения функциональных возможностей программного обеспечения, может предоставляться **патентная охрана**, тогда как в других странах они прямо исключены из охраны как **непатентоспособные объекты**. Однако в ряде таких стран изобретения, относящиеся к программному обеспечению, все же могут пользоваться патентной охраной при условии, что программное обеспечение вносит **технический вклад** в уровень техники. Для получения дальнейшей информации по вопросам патентоспособности программного обеспечения следует обращаться в национальное или региональное патентное ведомство соответствующей страны (см. перечень вебсайтов патентных ведомств на www.wipo.int/directory/en/urls.jsp).

В большинстве стран объектный и исходный код компьютерных программ может охраняться **авторским правом**. Авторско-правовая охрана не зависит от наличия регистрации, но в некоторых странах регистрация компьютерной программы возможна и даже желательна. Авторско-правовая охрана более ограничена по объему прав, чем патентная охрана, так как она касается только способа выражения идеи, а не идеи как таковой. Во многих странах объектный код компьютерных программ охраняется авторским правом, а исходный код охраняется как **коммерческая тайна**.

8. Как определяется новизна изобретения?

Изобретение является новым или обладает новизной, если оно не является частью **известного уровня техники**. В общем, под известным уровнем техники понимаются все имеющиеся в мире технические знания в определенной области техники, ставшие доступными публике **где-либо в мире** до даты подачи первой заявки на выдачу соответствующего патента на изобретение. Он включает патенты, заявки на патент и непатентную литературу всех видов.

В разных странах определение известного уровня техники может отличаться. Во многих странах любая информация, публично раскрытая в какой-либо стране в письменной или устной форме, на основе показа или открытого использования, составляет известный уровень техники. Таким образом, например, публикация об изобретении в научном журнале, его презентация на конференции, использование в коммерческой деятельности или включение в каталог компании, в принципе, могут вести к утрате изобретением новизны и патентоспособности. Поэтому важно с самого начала относиться к изобретениям как к коммерческой тайне и не допускать случайного раскрытия их сути до подачи заявки на патент. Для точного определения того, что входит в известный уровень техники, возможно, пригодится помощь квалифицированного патентного поверенного. Уровень техники часто включает “скрытый уровень техники”, к которому относятся находящиеся на рассмотрении неопубликованные заявки на патент при условии, что они будут опубликованы позднее.

9. Когда изобретение имеет “изобретательский уровень”?

Изобретение имеет изобретательский уровень (или является **неочевидным**), если, с учетом известного уровня техники, оно не является очевидным для специалиста в данной области техники. Требование неочевидности гарантирует, что патенты выдаются только в отношении результатов действительно творческих и новаторских разработок, а не в отношении того, что обычный специалист в данной области может легко предложить на основе уже существующих решений.

К некоторым примерам того, что не может считаться имеющим изобретательский уровень согласно вынесенным судебным решениям в некоторых странах, относятся: простое изменение размеров, придание изделию портативного вида, перестановка деталей, изменение материалов или простая замена на аналогичную деталь или выполняемую функцию.

10. Что означает “промышленная применимость”?

Для того чтобы являться патентоспособным, изобретение должно быть применимо в промышленных или коммерческих целях. Изобретение не может иметь чисто теоретический характер. Оно должно быть полезным и приносить определенную практическую пользу. В данном случае термин “промышленный” означает в самом широком смысле нечто, отличающееся от чисто интеллектуальной или эстетической деятельности, и охватывает, например, сельское хозяйство. В некоторых странах вместо промышленной применимости критерием является **полезность**. Требование полезности стало особенно важным для патентов в области генетики, полезность которых может быть неизвестной во время подачи заявки.

11. Что означает требование раскрытия изобретения?

В соответствии с национальным законодательством большинства стран заявка на патент должна раскрывать изобретение **достаточно ясно и полно**, чтобы позволить любому специалисту в данной области техники практически осуществить изобретение. В некоторых странах патентный закон требует, чтобы изобретатель раскрывал **“наилучший вариант”** осуществления изобретения. Что касается патентов, относящихся к микроорганизмам, то многие страны требуют, чтобы микроорганизм депонировался в **специальном депозитарном учреждении**.

Патент и науки о жизни

В последние годы отмечается значительный рост числа патентов, касающихся наук о жизни, в частности биотехнологии. При этом между странами возникают значительные расхождения во мнениях относительно того, какие объекты могут быть запатентованы.

Почти все страны допускают патентование изобретений, касающихся **микроорганизмов**, и требуют депонировать образец микроорганизма в специальном депозитарном учреждении в случае, если такой микроорганизм пока не известен публике и не может еще быть надлежащим образом описан. Многие страны исключают сорта **растений** и **породы животных** из патентоспо-

собных объектов, однако разрешают патентовать биологические вещества, очищенные и выделенные из их естественной среды или созданные при помощи технической обработки. Национальное законодательство может также указать некоторые специальные виды непатентоспособных изобретений, такие как способы клонирования человека или способы редактирования зародышевой линии человека.

В зависимости от условий той или иной страны **новые сорта растений** охраняются в рамках патентной системы или специальной системы охраны новых сортов растений (для получения дополнительной информации см. www.upov.int) или в сочетании двух названных систем.

12. Какие права дает патент?

Патент предоставляет владельцу **право исключать** использование изобретения в коммерческих целях другими лицами. Это право включает в себя право не допускать или запрещать изготовление, использование, предложение к продаже, продажу или ввоз другими лицами продукта или способа на основе запатентованного изобретения без разрешения владельца.

Важно отметить, что патент не предоставляет владельцу “свободу использования” или право использовать технологию по патенту, а предоставляет лишь право исключать такое пользование другими лицами. Хотя это может представляться и незначительным различием, оно имеет существенное значение в понимании патентной системы и принципов взаимоотношений между различными патентами. В самом деле, права по патентам, принадлежащим другим лицам, могут взаимно пересекаться, включать в себя или дополнять патенты других лиц. Поэтому владельцу патента может потребоваться получение лицензии на использование изобретений других лиц, с тем чтобы использовать свое собственное запатентованное изобретение в коммерческих целях.

Кроме того, перед началом коммерциализации некоторых изобретений (таких как фармацевтические препараты) могут потребоваться какие-либо специальные разрешения (например, разрешение на ввод в коммерческий оборот, выдаваемый компетентным органом страны, осуществляющим регулирование в данной области).

13. Кто является изобретателем и кому принадлежат права на патент?

Физическое лицо, создавшее **изобретение**, является изобретателем, тогда как физическое лицо (или компания), подавшее заявку на патент, является **заявителем, обладателем или владельцем патента**. Хотя в некоторых случаях изобретатель может быть и заявителем, чаще всего изобретатель и заявитель являются разными лицами. Заявителем часто является компания или научно-исследовательский институт, в котором работает изобретатель.

- **Служебные изобретения.** Во многих странах изобретения, созданные в связи с выполнением служебного задания, автоматически принадлежат работодателю. В некоторых странах это правило действует только в том случае, если это оговаривается в трудовом соглашении. В ряде случаев (например, в отсутствие трудового соглашения) изобретатель может сохранить за собой право на использование созданного изобретения, однако работодателю предоставляется неисключительное право использовать изобретение для внутренних целей (так называемое “право нанимателя на служебное изобретение работника”). Во избежание будущих споров, важно уяснить положения законодательства соответствующей страны и удостовериться в том, что трудовые соглашения определяют и вопросы прав собственности на служебные изобретения.
- **Независимые подрядчики.** В большинстве стран независимый подрядчик, нанятый компанией для разработки

нового продукта или способа, владеет всеми правами на изобретение, если иное не оговорено в их соглашении. Это означает, что в случае, если подрядчик не заключил письменного соглашения с компанией об уступке ей прав на изобретение, она не имеет никаких прав собственности на созданные изобретения, даже если она оплатила расходы на проведение разработки.

- **Совместные изобретатели.** Если в замысел или реализацию изобретения внесен существенный вклад нескольких лиц, они должны рассматриваться как совместные изобретатели и указываться в таком качестве в заявке на патент. Если совместные изобретатели также являются заявителями, то патент выдается им совместно.
- **Совладельцы.** Разные страны и институты имеют различные правила, касающиеся использования или защиты патентов, владельцами которых являются несколько юридических или физических лиц. В некоторых случаях ни один из совладельцев не может единолично выдавать лицензию на патент или подавать иск против третьих лиц за нарушение патентных прав без согласия всех совладельцев.

Итоговая информация для самопроверки

- **Следует ли патентовать изобретение?** Обдумайте преимущества патентной охраны, рассмотрите альтернативные решения (режим коммерческой тайны, полезные модели и т.д.) и проведите анализ по критерию «затраты/доходы». Ознакомьтесь с дополнительной информацией о патентах в последующих разделах, с тем чтобы быть уверенным в принятии обоснованного решения.
- **Патентоспособно ли ваше изобретение?** Внимательно изучите требования к патентоспособности, получите детальную информацию о том, что является патентоспособным в стране, и проведите поиск на предмет определения известного уровня техники (см. № 14).
- **Проясните вопрос о правах на изобретение,** принадлежащего компании, ее служащим и любому партнеру, который мог бы оказать финансовую или техническую помощь в разработке изобретения.
- **Дополнительная информация.** См. IP PANORAMA™ Модуль 03, Вопросы для изучения 1-2.

Как получить патент

14. С чего начать?

Обычно первый этап заключается в установлении **известного уровня техники**. При наличии свыше 40 миллионов патентов, выданных во всем мире, и миллионов печатных публикаций, которые потенциально определяют уровень техники по заявке на патент, существует серьезная опасность того, что какая-то ссылка или несколько полученных при поиске ссылок на уже выданные патенты может лишить новизны или неочевидности изобретение и, таким образом, сделать его непатентоспособным.

Поиск информации об известном уровне техники для определения патентоспособности созданного изобретения может оградить от напрасных затрат при подаче заявки на патент, если в результате поиска обнаруживаются ссылки на известный уровень техники, которые могут препятствовать патентованию изобретения. Поиск на предмет определения известного уровня техники должен охватывать как патентную, так и непатентную литературу, включая научно-технические журналы, справочники, материалы конференций, диссертации, вебсайты, проспекты компаний, коммерческие публикации и газетные статьи.

Патентная информация является уникальным источником классифицированной технической информации, которая имеет огромную ценность для стратегического бизнес-планирования⁷. Как правило, патенты и опубликованные заявки на патенты дают возможность ознакомления

с результатами новейших разработок и инноваций задолго до того момента, когда соответствующий инновационный продукт впервые появится на рынке.

Значение поиска в патентных базах данных

Помимо проверки изобретения на патентоспособность, поиск в патентных базах данных может дать чрезвычайно полезную информацию и сведения в отношении:

- деятельности в области НИОКР имеющих и потенциальных конкурентов;
- современных тенденций в развитии данной области техники;
- лицензируемых технологий;
- потенциальных поставщиков, партнеров или исследователей;
- возможных сегментов рынков страны и за рубежом;
- действующих патентов в данной области, принадлежащих другим лицам, с тем чтобы убедиться, что ваша продукция не нарушает их прав (“свобода действия”);
- патентов в данной области, срок действия которых истек, и технологии, которая стала предметом общественного достояния; и
- возможных новых разработок на основе уже существующих технологий.

⁷ См. IP PANORAMA™ Модуль 06, Вопрос для изучения 1.

Практический пример: разумное управление ИС в «L&R Ashbolt»

«L&R Ashbolt» является узкоспециализированной компанией в сфере обработки поверхностей. Она работает в Австралии, а ее основная деятельность заключается в определении возможных областей экономии средств для компаний путем совершенствования характеристик поверхностей компонентов. Она помогает своим клиентам экономить значительные суммы денег за счет снижения износа и коррозии и повышения прочности поверхностей в сферах, связанных с тяжелым машиностроением, таких как горная промышленность, бумажные фабрики, нефте-химическая промышленность, производство пластиковых изделий методом экструзии и электростанции.

Компания «L&R Ashbolt» инвестировала средства в создание объектов ИС и в настоящее время охраняет ряд изобретений. Все же решения, касающиеся патентования, требуют тщательной оценки. По словам генерального менеджера компании: «Это вопрос разумного подхода. В частности, компания должна подавать заявку на патент только в тех конкретных странах, где она собирается вести бизнес, потому что попытка получить патент повсеместно может стать пустой тратой денег. Вы должны разумно и реалистично оценивать, где находится будущий рынок продукта»⁸.

8 См. IP Advantage – база данных ВОИС, касающаяся практических примеров эффективного использования ИС из различных областей, по адресу: www.wipo.int/ipadvantage.

15. Как и где можно провести поиск по определению уровня техники?⁹

Патенты и заявки на патент, публикуемые многими патентными ведомствами, доступны в режиме онлайн, что облегчает проведение поиска для определения известного уровня техники.

ВОИС предлагает бесплатный доступ в режиме онлайн ко всем опубликованным международным заявкам на получение патента, которые прошли оформление в рамках системы PCT, а также к большому количеству патентов из фондов многочисленных национальных и региональных патентных ведомств на базе своей поисковой системы **PATENTSCOPE** по адресу: www.wipo.int/patentscope.

Многие ведомства ИС также предоставляют **свободный доступ к своим патентным базам данных в режиме онлайн**. Кроме того, большинство национальных патентных ведомств предоставляют платные услуги по проведению патентного поиска.

Доступ к патентной информации значительно облегчается благодаря сети Интернет. Однако высококачественный патентный поиск является далеко не простым делом. Патентная терминология зачастую сложна и неоднозначна, поэтому проведение профессионального поиска требует значительных знаний и опыта. Хотя предварительный поиск может быть проведен по бесплатным онлайн-базам данных, большинство компаний, нуждающихся в патентной информации

9 См. IP PANORAMA™ Модуль 03, Вопросы для изучения 2-3.

для принятия окончательных решений (например, следует ли подавать заявку на патент или нет), как правило, прибегают к услугам профессионалов в области патентного дела и/или пользуются более сложными коммерческими базами данных.

Поисковая система PATENTSCOPE

Механизм поиска PATENTSCOPE – это созданная ВОИС бесплатная поисковая система. Основные возможности этой системы включают:

- доступ к **первым публикациям международных** заявок на патент (PCT) и патентной документации из фондов участвующих в системе **национальных и региональных** патентных ведомств;
- **полнотекстовый поиск**;
- **межъязыковой поиск и инструменты для перевода**, позволяющие осуществлять поиск в базах данных на иностранных языках;
- **морфологический поиск** (автоматический поиск во всех морфологических формах слова, например, электрический, электротехнический и электричество);
- **графический анализ** результатов поиска;
- **данные, регистрируемые на национальном этапе**, чтобы отслеживать статус международной заявки на национальном уровне в отдельных странах;
- **встроенные изображения**; а также
- **RSS-каналы** для мониторинга патентной деятельности и обновления в представляющих интерес областях¹⁰.

10 RSS обозначает «очень простой сбор сводной информации» и используется для описания информации, содержащейся на сайте или блоге.

Поиск по определению уровня техники можно проводить на основе ключевых слов, индексов патентной классификации или других возможностей для поиска. Неполное определение уровня техники является следствием применяемой стратегии поиска, используемой системы классификации, технической подготовки лица, проводящего поиск, а также используемой базы данных.

Международная патентная классификация

Международная патентная классификация (МПК) представляет собой иерархическую классификационную систему, используемую для классификации и поиска патентных документов. Она также служит в качестве инструмента для их упорядочения, основы для избирательного распространения информации и определения уровня развития техники в конкретных областях. МПК содержит **восемь разделов**, подразделяемых на **120 классов**, **628 подклассов** и около **70 тыс. групп**. Восемью разделами являются:

Удовлетворение жизненных потребностей человека;

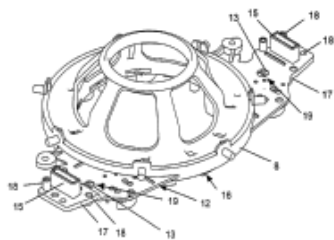
- Различные технологические процессы; транспортирование;
- Химия; металлургия;
- Текстиль; бумага;
- Строительство;
- Механика; освещение; отопление; оружие и боеприпасы; взрывные работы;
- Физика;
- Электричество

В настоящее время свыше 100 стран используют МПК для классификации их патентов. Более подробно см. www.wipo.int/classifications/ipc.

16. Как подать заявку на патентную охрану?

После проведения поиска по определению уровня техники и принятия решения о необходимости получения патентной охраны следует оформить **заявку на патент** и подать ее в **национальное или региональное патентное ведомство**. Заявка содержит полное описание изобретения, формулу изобретения, которая определяет объем прав по патенту, чертежи и реферат (см. № 21). Некоторые патентные ведомства предоставляют заявителям возможность подать заявку через Интернет. В некоторых странах можно воспользоваться возможностью подачи предварительной заявки на патент, для чего требуется меньше процедур по оформлению (см. вставку после № 20).

Оформление заявки на патент обычно производится патентным поверенным или агентом, который представляет ваши интересы в процессе ведения делопроизводства по заявке. Вставка на следующей странице дает общее представление об этапах рассмотрения заявок. Следует отметить, что в разных странах могут иметься существенные отличия, и для получения информации о процедуре и размерах пошлин рекомендуется обращаться в национальное патентное ведомство или в патентно-юридическую фирму.



Международная заявка № PCT/DE2003/003510. Рулевое колесо автомобиля, содержащее встроенную подушку безопасности.

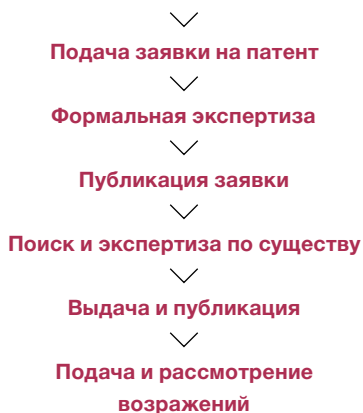
Этапы рассмотрения заявки

Проведение экспертизы по патентным заявкам обычно включает следующие этапы:

- **Формальная экспертиза:** Патентное ведомство проверяет заявку на соответствие формальным требованиям (например, наличие всех необходимых документов и уплату пошлин за подачу заявки).
- **Поиск:** Во многих странах патентное ведомство проводит поиск для определения известного уровня техники в области, к которой относится изобретение. Отчет о поиске используется при проведении экспертизы по существу для сравнения заявленного изобретения с известным уровнем техники.
- **Экспертиза по существу:** Цель экспертизы по существу заключается в определении выполнения требований к патентоспособности. Не все патентные ведомства проверяют заявки на соответствие всем требованиям к патентоспособности. Некоторые ведомства делают это только на основании запроса заявителя, направленного в ведомство в течение установленного срока. Результаты экспертизы направляются заявителю (или его патентному поверенному) в письменном виде, с тем чтобы дать ему возможность ответить и/или снять имеющиеся возражения, возникшие в ходе проведения экспертизы по существу. Этот процесс часто приводит к уменьшению объема охраны по заявке на патент.

- **Публикация:** В большинстве стран заявка на патент публикуется через 18 месяцев после даты подачи. Патентные ведомства, как правило, публикуют патент после его выдачи.
- **Выдача:** Если экспертиза пришла к положительному заключению, патентное ведомство принимает решение о выдаче патента и выдает патент.
- **Возражение:** Многие патентные ведомства предоставляют срок, в течение которого третьи лица могут подать возражение против выдачи патента, например, на основании того, что заявленное изобретение не является новым. Процедура подачи возражения может иметь место до выдачи и/или после выдачи патента и проводится в установленные сроки.

Общая схема проведения экспертизы¹¹



11 Это упрощенная схема патентной процедуры в некоторых патентных ведомствах. Данные процедуры могут быть различными в разных патентных ведомствах.

17. Сколько стоит патентование изобретения?

Расходы на эти цели значительно отличаются в различных странах и даже в одной стране в зависимости от таких факторов, как характер изобретения, его сложность, гонорар патентного поверенного, объем заявки и возражений, полученных в ходе экспертизы патентным ведомством. Важно не забывать и должным образом планировать затраты, связанные с подачей и поддержанием действия патента после его выдачи:

- Как правило, эти расходы связаны с проведением **поиска для определения уровня техники**, в особенности, если вы используете услуги специалиста;
- **Государственная пошлина за подачу заявки**, размер которой значительно отличается в разных странах. Национальное или региональное патентное ведомство может предоставить самую подробную информацию о структуре его пошлин. Некоторые страны применяют скидки для МСП и/или заявителей, подающих заявку в режиме онлайн. Кроме того, ряд стран проводит ускоренную экспертизу при условии уплаты дополнительных пошлин;
- Использование услуг **патентного агента/поверенного** при подаче заявки (например, для подготовки заключения о патентоспособности, оформления заявки на патент, подготовки чертежей и ведения переписки с патентным ведомством), влечет за собой дополнительные расходы;
- После того, как патентное ведомство приняло решение о выдаче патента,

как правило, ежегодно **необходимо уплачивать пошлину за поддержание или продление действия** патента, необходимую для сохранения действия патента;

- Патентование изобретения за рубежом также влечет за собой дополнительные затраты, в том числе связанные с уплатой **соответствующих государственных пошлин за подачу заявки** этих стран, **расходов по переводу** и услуг **патентных поверенных** этих стран (что во многих странах является обязательным условием для иностранных заявителей) (см. № 25);
- В случае изобретений, касающихся микроорганизмов, при необходимости **депонирования микроорганизмов** или биологического материала в специальном депозитарном учреждении, необходимо платить пошлину за подачу, хранение и проверку его жизнеспособности.

Масло марулы является природным веществом с повышенными антиоксидантными свойствами, которое получают из семян плодов дерева марула (*Sclerocary birrea*), произрастающего по всей Южной Африке. Само масло патентом не охраняется, но патентом защищен инновационный способ его получения, известный как Ubuntu. Совладельцами патента являются французская компания Aldivia и производители сырья из Африки, интересы которых представляет Торгово-промышленная ассоциация южноафриканских производителей природных продуктов.

18. Когда надо подавать заявку на патент?

Вообще предпочтительно испрашивать патентную охрану сразу после получения информации, достаточной для оформления заявки на патент. Другими основаниями своевременности подачи заявки являются следующие:

- В большинстве стран мира (исключением до недавнего времени были Соединенные Штаты Америки¹², см. вставку после № 19) патенты выдаются на основе принципа получения приоритета «**первому заявителю**». Поэтому ранняя подача заявки помогает не допустить, чтобы правом на данное изобретение воспользовались конкуренты.
- Своевременное обращение за получением патентной охраны, как правило, облегчает возможность получить **финансовую поддержку** или лицензировать изобретение для его использования в коммерческих целях.
- В целом, чем раньше заявка будет подана, тем раньше может быть получен патент и тем раньше можно будет защитить права на патент; процедура выдачи патента может длиться несколько лет (см. № 16).

Тем не менее поспешность подачи заявки на патент, т.е. подача заявки на патент сразу после того, как изобретение было сделано, может также создать сложности по следующим причинам:

- Если заявка на патент подается слишком рано, а затем вносятся изменения в изобретение, как правило, уже невозможно внести существенные изменения в первоначальное описание изобретения.
- Как только заявка подана в одной стране или регионе, обычно заявителю предоставляется **12 месяцев** для подачи заявки на это же изобретение в других странах, с тем чтобы воспользоваться преимуществом приоритета по дате подачи первой заявки (см. № 28). Однако расходы, связанные с подачей заявки в различных странах, особенно в случае, если еще не известно, будет ли изобретение иметь коммерческий успех, могут оказаться слишком высокими. Одним из решений этой проблемы является **отсрочка** платежей за перевод текста заявки и уплаты национальных пошлин на дополнительный срок, составляющий 18 месяцев, используя **РСТ** (см. вставку после № 30).

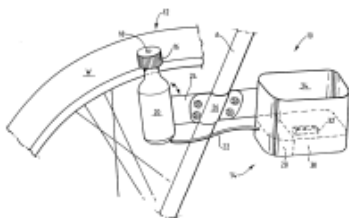
Важно также иметь в виду, что заявка должна быть подана **до раскрытия** изобретения. Любое раскрытие сущности изобретения кому-либо до подачи заявки (например, тестовый маркетинг, презентация инвесторам или партнерам по бизнесу) должно быть осуществлено только после заключения соглашения о конфиденциальности или неразглашении информации.

¹² Согласно Закону под названием «Американский акт об изобретениях», принятому 16 сентября 2011 года, с 16 марта 2013 года США перешли с системы выдачи патентов первому изобретателю, на систему выдачи патентов первому заявителю.

19. Насколько важно сохранять конфиденциальность изобретения до подачи заявки на патент?

Совершенно необходимо сохранить **конфиденциальность** изобретения до подачи заявки. Во многих случаях публичное раскрытие изобретения до подачи заявки лишает изобретение новизны, делая его непатентоспособным, если только законодательством страны не предусматривается специальный «**льготный период**» (см. № 20).

Таким образом, крайне важно, чтобы изобретатели, исследователи и предприятия избегали любого раскрытия изобретения до подачи заявки на патент, поскольку это может лишить изобретение патентоспособности.



Международная заявка № PCT/IB01/00706, усовершенствование, относящееся к зарядке мобильных телефонов.

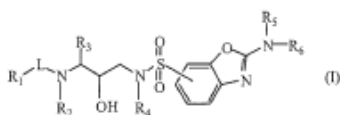
Соотношение систем «первый заявитель» и «первый изобретатель»

В большинстве стран патенты на изобретение выдаются **лицу, первому подавшему заявку на патент**. Исключением являлись Соединенные Штаты Америки, где до 15 марта 2013 года применялась система «**первый изобретатель**», согласно которой патент выдавался первому изобретателю, который создал и осуществил на практике изобретение, независимо от того, подал ли он заявку первым. В рамках такой системы установления приоритета для доказательства авторства на изобретение важно хранить пронумерованные и заверенные **лабораторные журналы**, которые могут быть использованы в качестве доказательства в случае возникновения спора с другим предприятием или изобретателем.

20. Что такое “льготный период”?

Законодательство ряда стран предусматривает “**льготный период**”, составляющий от шести до 12 месяцев от даты раскрытия изобретения изобретателем или заявителем до подачи заявки, в течение которого изобретение сохраняет патентоспособность несмотря на его раскрытие. В таких странах компания может раскрыть изобретение, например, путем экспонирования его на международной выставке или публикации в каталоге или техническом журнале, а затем в течение данного льготного периода подать заявку на патент.

Однако, поскольку так обстоит дело не во всех странах, расчет на льготный период в вашей стране может помешать вам запатентовать изобретение в зарубежных странах, законодательства которых не предусматривают наличие льготного периода.



Международная заявка № PCT/EP02/05212, 2-аминобензоксазолсульфонамидные ингибиторы протеазы ВИЧ широкого спектра действия.

Предварительные заявки на патент

В нескольких странах (включая Австралию, Канаду, Индию и США) заявители имеют возможность подать предварительную заявку на

патент. Предварительная заявка на патент предлагается в качестве относительно недорогой возможности для начала патентования. Системы предварительных заявок на патент в разных странах имеют ряд отличий, однако их общие черты являются следующими:

- **Ранняя дата приоритета.** Для получения патентной охраны заявитель предварительной заявки на патент должен подать обычную патентную заявку в течение 12 месяцев с даты подачи предварительной заявки на патент. При подаче обычной заявки можно испрашивать установление приоритета на основании соответствующей предварительной заявки на патент, что означает, что обычная патентная заявка будет рассматриваться, как если бы она была подана на дату подачи предварительной заявки на патент.
- **Относительно низкие затраты на подачу заявки.** Подача предварительной заявки на патент является менее затратной возможностью для начала патентования, поскольку, как правило, предварительная заявка на патент не подлежит экспертизе по существу и в ней не требуется формула изобретения. Необходимо только привести полное описание изобретения.
- **Дополнительное время для принятия решения о целесообразности патентования.** После подачи предварительной заявки на патент у заявителя есть 12 месяцев для того, чтобы апробировать идею и привлечь финансовые средства до подачи соответствующей обычной

патентной заявки. Предварительные заявки на патент могут иметь важное значение для стартап-компаний, у которых есть разработки, которые нужно немедленно запатентовать, продолжая при этом эти разработки улучшать, изменять и дополнять. Патентная охрана закрепляет права стартап-компаний на их разработки и позволяет им приступить к поиску сторонних инвесторов и финансовых средств.

- **Заявление своих прав на изобретение.** Предварительная заявка на патент позволяет использовать факт ее подачи в рекламе и наносить на продукцию предупредительную маркировку «Patent Pending», чтобы удерживать других лиц от копирования изобретения.

Однако предварительные заявки на патент также создают определенные риски и имеют недостатки, в числе которых увеличение общей стоимости получения патента, потенциальная утрата коммерческой тайны и ложное чувство безопасности.

21. Что содержится в заявке на патент?

Заявка на патент выполняет следующие функции:

- Определяет объем патентных прав;
- Описывает сущность изобретения, включая информацию необходимую для практического осуществления изобретения; и
- Приводит сведения об изобретателе, патентовладельце и другую юридическую информацию.

Содержание заявок на патент одинаково во всех странах и содержит **заявление, описание изобретения, формулы изобретения, чертежи** (если необходимо) и **реферат**. Объем патентной заявки может составлять от нескольких до нескольких сотен страниц в зависимости от заявленного изобретения и области техники.

Заявление

Содержит информацию о названии изобретения, дате подачи, дате приоритета и библиографические данные, например, имя и адрес заявителя и изобретателя.

Описание изобретения

Письменное описание изобретения должно быть достаточно подробным для того, чтобы любой специалист в данной области техники смог воссоздать и осуществить его только на основе описания и чертежей, не прилагая дополнительных творческих усилий. В противном случае патент не может быть выдан или он может быть аннулирован судом.

Формула изобретения

Формула изобретения определяет объем предоставляемой патентной охраны. Формула изобретения имеет решающее значение, так как, если она составлена неправильно, даже на ценнейшее изобретение можно получить бесполезный патент, который может быть легко обойден или использован другими.

При судебном разбирательстве анализ формулы изобретения обычно является первым этапом при определении объема прав по патенту и их возможного нарушения. При составлении формулы изобретения настоятельно рекомендуется использовать услуги квалифицированного специалиста.

Пример формулы изобретения

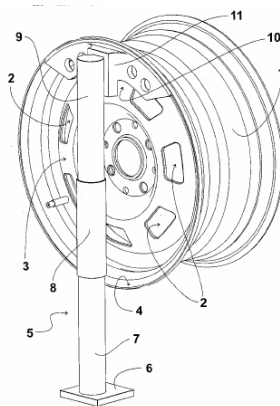
Первые два пункта формулы изобретения к патенту № США 4641349 “Система распознавания радужной оболочки”:

- Способ установления личности, включающий в себя: сохранение изобразительной информации, касающейся по меньшей мере части радужной оболочки и зрачка человека; освещение глаз неизвестного человека, имеющего радужную оболочку и зрачок; получение изображения по меньшей мере той же части радужной оболочки и зрачка идентифицируемого человека; и сравнение по меньшей мере части радужной оболочки полученного изображения с сохраненной изобразительной информацией для установления личности идентифицируемого человека.
- Способ по п. 1, в котором освещение включает в себя приведение зрачка глаза к как минимум одному заранее установленному размеру, сравнение по меньшей мере части радужной оболочки полученного изображения с сохраненной изобразительной информацией, полученный от глаза с его зрачком, имеющим тот же самый заранее установленный размер.

Чертежи

Чертежи поясняют наглядным образом некоторые технические особенности изобретения. Они иллюстрируют информацию, приведенную в описании изобретения, используемые средства или полученный результат. Чертежи обычно не являются обязательной частью заявки. Если изобретение относится к способу осуществления чего-либо, то чертежи не требуются. Если же чертежи необходимы, то требования к ним регулируются установленными правилами.

Пример чертежа:



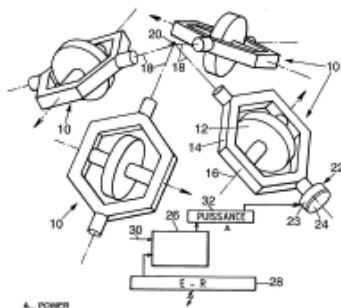
Патент № DE10230179, выданный на домкрат или “Устройство для расцепления шин”. Изобретение предлагает новый домкрат для подъема поддрессоренных колес автомобиля. Он содержит опорную конструкцию (11), соединенную с внешним ободом (4) колес (1). Домкрат перемещает непосредственно колеса, а не кузов автомобиля. Поэтому для отрыва колес от земли достаточно небольшая высота подъема домкрата.

Реферат

Реферат представляет собой краткое изложение сущности изобретения. Если патент публикуется патентным ведомством, то реферат помещается на титульном листе. Иногда реферат может редактироваться или даже составляться заново экспертом соответствующего патентного ведомства.

22. Сколько времени занимает получение патентной охраны?

Время, требуемое патентному ведомству для выдачи патента, существенно отличается в разных странах и, в зависимости от области техники, может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет, обычно от двух до пяти лет. Некоторые патентные ведомства имеют систему ускоренной экспертизы, которая проводится в ряде случаев после обращения об этом со стороны заявителя.



Международная заявка № PCT/FR/2004/000264. Устройство для управления высотой полета спутника при помощи гироскопических приводов.

Корректурa патента

После решения о выдаче патента целесообразно провести корректуру текста патента, с тем чтобы убедиться в отсутствии ошибок или пропущенных слов, особенно в формуле изобретения.

23. С какого момента охраняется изобретение?

Защита прав осуществляется с даты **выдачи** патента. В некоторых странах возможно преследование нарушителей прав в судебном порядке в отношении правонарушения, которое имело место в период между датой публикации заявки на патент (обычно в течение **18 месяцев** после подачи заявки) и датой выдачи патента. Однако так обстоит дело не во всех странах (см. № 40-43).

В некоторых странах можно подавать заявку на патент, а также заявку на полезную модель в отношении одного и того же изобретения. В ряде случаев это делается в целях получения прав по патенту на полезную модель (как правило, более быстрая процедура выдачи), до тех пор, пока не выдан патент на изобретение.

24. Какой срок патентной охраны?

Современный международный стандарт предусматривает срок патентной охраны, равный **20 годам** от даты подачи заявки, при условии своевременной уплаты пошлин за продление или поддержание патента в силе и отсутствии решения об аннулировании или признании патента недействительным.

Поскольку упомянутое выше относится к действию патента с юридической точки зрения, следует отметить, что **коммерческое или экономическое существование патента** ограничено коммерческим успехом запатентованной технологии. Часто явно ценное изобретение устаревает и не может быть успешно использовано в коммерческих целях по каким-либо причинам. Во всех таких случаях патентовладелец может принять решение о прекращении уплаты пошлин за продление или поддержание патента в силе, что приводит к досрочному прекращению правовой охраны и переходу этой продукции или технологической инновации в общественное достояние.

В некоторых странах охрана может быть продлена свыше 20-летнего срока, или в некоторых случаях может быть выдано Свидетельство о дополнительной охране (SPC). Такое продление срока охраны обычно предоставляется в случае патентов, для которых характерно уменьшение срока их реального использования, обусловленного временем, необходимым для получения разрешения на выпуск такой продукции, получаемый от компетентных органов страны (например, патенты на фармацевтические препараты или агрохимикаты).

Свидетельства о дополнительной охране имеют ограниченный срок действия, как правило, не превышающий 5 лет.

Заявки, ожидающие рассмотрения

Многие предприятия маркируют свою продукцию, в которой использовано изобретение, на которое была подана патентная заявка, словами “заявка ожидает рассмотрения” или “патентная охрана заявлена”, а иногда и с последующим указанием номера такой заявки. После выдачи патента предприятия все чаще помещают указания относительно того, что продукт запатентован, иногда с приведением номера патента. Хотя такие указания не предоставляют никакой защиты от нарушения прав, они могут явиться средством, сдерживающим других от копирования, в целом или частично, инновационного продукта. Они также могут повлиять на выбор средств правовой защиты за нарушение, в зависимости от законодательства страны, в которой они подлежат исполнению.

25. Необходим ли патентный поверенный для подачи заявки на патент?

Оформление заявки на патент и ведение дел до выдачи патента является сложной задачей. Обращение за получением патентной охраны включает следующие этапы:

- Проведение **поиска** в отношении уровня техники с целью выявления известного технического решения,

которое может лишить изобретение патентоспособности (указанный этап часто необходим, но не является обязательным, поскольку если патентное ведомство осуществляет экспертизу по существу, поиск проводится экспертами патентного ведомства);

- Составление формулы и полного описания изобретения, в которых могут использоваться специальные юридические и технические термины и выражения;
- Ведение переписки с национальным или региональным патентным ведомством, особенно на стадии экспертизы по существу заявки на патент;
- Внесение в заявку необходимых исправлений, требуемых патентным ведомством.

Все это требует глубоких знаний патентного права и практики работы патентного ведомства, а также полное понимание сущности изобретения. Поэтому, даже если такая юридическая или техническая помощь, как правило, не обязательна, она настоятельно рекомендуется. Целесообразно обратиться за помощью к патентному поверенному, обладающему соответствующими юридическими знаниями и опытом, а также технической квалификацией в той области техники, к которой относится изобретение. Законодательство большинства стран требует, чтобы иностранные заявители назначали своих представителей из числа зарегистрированных патентных поверенных, постоянно проживающих в данной стране.



Патент № EP1165393. Патент на имя Торбена Фланбаума, относящийся к “Устройству для одновременного разливания и аэрации жидкости”, был лицензирован на имя датского МСП «Мелу А/С». Данное устройство становится самым ходовым товаром предприятия.

Назначение ответственного сотрудника за управление ИС предприятия

Помимо привлечения внешнего патентного поверенного, в зависимости от размера бизнеса, также может быть полезным наличие внутреннего патентного руководителя или координатора для управления патентами предприятия. Этот руководитель должен заниматься вопросами координации с внешними экспертами, обеспечивая при этом постоянное применение передового опыта в рамках деятельности предприятия. К такому опыту относятся поддержание необходимого уровня конфиденциальности патентной заявки и соответствующей информации, информирование работников об их роли в защите ИС, а также координация патентной деятельности, связанной

с другими активами ИС компании, такими как объекты коммерческой тайны, товарные знаки и авторское право¹³.

26. Можно ли получить охрану нескольких изобретений, подав одну заявку?

Большинство патентных законов устанавливают определенные ограничения в отношении количества изобретений, которые могут быть включены в одну заявку на патент. Эти ограничения включают в себя так называемое требование **единства изобретения**. В некоторых странах (например, Соединенных Штатах Америки) выполнение этого требования обеспечивается довольно строго, а в других (Европейская патентная конвенция) разрешено включать в одну заявку группу изобретений, которые имеют общий **“изобретательский замысел”**. В случае отсутствия единства изобретения от заявителя могут потребовать или ограничения формулы изобретения, или разделения основной заявки на несколько заявок (выделение заявки). Вследствие имеющихся различий в правовых нормах в некоторых странах может быть достаточно подать одну заявку на патент, тогда как в других странах для получения такого же объема прав будет необходимо подать как минимум две патентные заявки. При подаче заявки по системе РСТ обычно в одну заявку включается группа изобретений согласно европейскому подходу, а затем при необходимости заявка разделяется на несколько заявок после перехода заявки на национальную фазу.

Итоговая информация для самопроверки

- **Патентоспособно** ли изобретение? Во-первых, изучите перечень изобретений, которые могут и которые не могут быть запатентованы, и определите, подпадает ли изобретение под одну из указанных категорий. Во-вторых, проведите **поиск в отношении известного уровня техники** и правильно воспользуйтесь патентными базами данных.
- **Подача патентной заявки.** Обдумайте важность использования услуг патентного агента/поверенного, компетентного в соответствующей области техники, особенно для составления формулы изобретения.
- **Выбор времени подачи заявки.** Обдумайте причины, определяющие своевременность подачи, и внимательно изучите требуемые даты для подачи заявки на патент.
- **Не раскрывайте преждевременно информацию** об изобретении, с тем чтобы не поставить под угрозу его патентоспособность.
- **Пошлины за поддержание патента в силе.** Помните о необходимости своевременной уплаты пошлин за поддержание в силе или продление срока действия патента (патентов).
- **Дополнительная информация.** См. Тему 2 Модуля 03 и Темы 1-3 Модуля 06 IP PANORAMA™ Модуль 03, Вопрос для изучения 3, и Модуль 06, Вопросы для изучения 1-3.

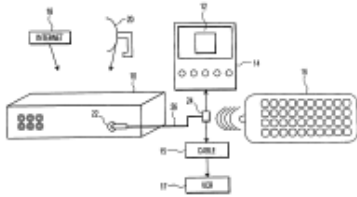
¹³ См. IP PANORAMA™ Модуль 03, Вопрос для изучения 4.

Зарубежное патентование

27. Почему изобретения патентуют за рубежом?

Патенты представляют собой **права, имеющие территориальное действие**, т.е. изобретение охраняется только в тех странах или регионах, в которых патенты были выданы. Другими словами, если не получен патент, действующий в какой-либо стране, изобретение не будет охраняться в этой стране, что даст возможность другим компаниям производить, использовать, ввозить или продавать в этой стране продукцию на основе этого изобретения.

Патентная охрана в зарубежных странах позволяет владельцу патента пользоваться исключительными правами на запатентованное изобретение в этих странах. Кроме того, зарубежное патентование дает возможность владельцу патента лицензировать изобретение зарубежным фирмам, развивать связи с внешними организациями и получать совместно с ними доступ на рынки этих стран.



Международная заявка № PCT/US02/12182. Устройство для модификации системы дистанционного управления.

28. Когда следует начинать зарубежное патентование?

Дата подачи первой заявки на изобретение считается **датой приоритета**. Любые последующие заявки, поданные на ее основе в другие страны в течение **12 месяцев с этой даты** (то есть в течение **приоритетного периода**), будут пользоваться этой датой приоритета. Это означает, что первая заявка будет иметь приоритет над другими заявками на такое же изобретение, поданными другими лицами уже после даты приоритета. Настоятельно рекомендуется подавать заявки на патент в зарубежные страны в течение указанного приоритетного периода, либо по системе РСТ к этому сроку – подача по системе РСТ даст дополнительные 18 месяцев для того, чтобы обдумать, вступать ли на национальную фазу в каком-либо государстве – участнике РСТ.

По истечении срока приоритета и до того, как патент был впервые опубликован патентным ведомством (обычно через **18 месяцев** от даты приоритета), все еще можно попытаться получить охрану того же изобретения в других странах, однако воспользоваться приоритетом, установленным по ранее поданной заявке, будет невозможно. **Как только изобретение было раскрыто или опубликовано, невозможно получить патентную охрану в зарубежных странах**, вследствие потери новизны. См. также обсуждение льготных сроков, № 20.

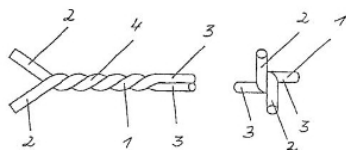
Анализ практической ситуации. Международная охрана ИС: «СОМАТЕКС»

Созданная в Германии в 1992 году, компания «Somatex Medical Technologies GmbH» («СОМАТЕКС») специализируется на разработке, производстве и продаже инновационных и высококачественных одноразовых инструментов для медицинских процедур. Инновационная продукция «СОМАТЕКС» нашла особое применение в интервенционной радиологии, где минимально инвазивные операции выполняются на основе изображений, получаемых с помощью таких технологий, как магнитно-резонансная томография (МРТ), позволяющих врачам видеть картину внутренней структуры тела.

Понимая важность управления ИС, «СОМАТЕКС» придерживается принципа подачи патентной заявки до начала продвижения на рынок нового продукта. Тем не менее «СОМАТЕКС» считает, что не все технические инновации должны быть запатентованы. В зависимости от рыночных возможностей и рисков, связанных с новыми разработками, каждый отдельный случай оценивается на предмет того, что более выгодно – сохранить конфиденциальность и заключить соглашения о сохранении коммерческой тайны или подать национальную или международную заявку на получение патента.

Большинство заявок, подаваемых «СОМАТЕКС» для получения охраны ИС, находятся на национальном уровне. Тем не менее, по мнению «СОМАТЕКС», подача патентных заявок является обязательной для ее новой продукции, реализуемой на международных рынках. Если требуется патентная охрана на изобретение, то «СОМАТЕКС» всегда сначала подает национальную заявку в Германское ведомство по патентам и товарным знакам, а затем подает заявки по системе РСТ или в Европейское патентное ведомство (ЕРО).

Обеспечение охраны ИС в отношении своей крупнейшей отечественной и международной продукции, помогает «СОМАТЕКС» непрерывно обновлять и расширять свой бизнес. В 2014 году «СОМАТЕКС» создала дочернюю компанию SOMATEX®HK Ltd., чтобы укрепить свои позиции на рынках Азии. Хотя на рынке одноразовой медицинской техники доминируют крупные международные корпорации, стратегия «СОМАТЕКС» доказала, что МСП могут быть успешными на основе инноваций и охраны ИС.



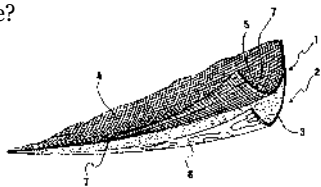
Международная заявка № РСТ/ЕР2005/052935. Система цементной инъекции, которая используется для закрепления искусствен-

ных суставов, является продуктом «СОМАТЕКС», пользующимся успехом на международном рынке¹⁴.

29. Где надо охранять изобретение?

Поскольку охрана изобретения во многих странах является дорогостоящим делом, предприятия должны тщательно выбирать страны, в которых им действительно необходимо получение патентной охраны. Примите во внимание следующие ключевые моменты при выборе стран патентования:

- Где вероятна коммерциализация запатентованного продукта?
- Каковы основные рынки для сходных продуктов?
- Какие расходы связаны с патентованием в каждой стране и выделенные средства на эти цели?
- Где располагаются основные конкуренты?
- Где будет изготавливаться продукт?
- Насколько трудно будет обеспечить защиту патентных прав в каждой стране?



Международная заявка № PCT/IT98/00133. Изобретение нового способа обработки полотняного луба способствует процветанию итальянской компании «Grindi SRL», которая полагается на исключительное право, предоставленное патентом для коммерциализации новой ткани.

14 См. IP Advantage на www.wipo.int/ipadvantage.

30. Как получить патентную охрану за рубежом?

Существуют три основных процедуры получения охраны изобретения за рубежом:

Национальная процедура. Заявитель может подать заявку на патент в национальное патентное ведомство каждой интересующей его страны. Заявка должна быть составлена на языке, требуемом данным национальным ведомством, отвечать установленным требованиям к оформлению и сопровождаться уплатой установленных пошлин. Этот путь может быть очень непростым и дорогостоящим, если речь идет о большом числе стран патентования.

Региональная процедура. Если страны являются членами региональной патентной системы, то можно испрашивать охрану патента на территории всех или нескольких из таких стран, подав заявку в соответствующее региональное ведомство. К региональным патентным ведомствам относятся:

- Африканская организация **интеллектуальной** собственности (ОАПИ) (www.oapi.int);
- Африканская **региональная** организация промышленной собственности (ARIPO) (www.aripo.org);
- Евразийская **патентная** организация (ЕАПО) (www.eapo.org);
- Европейское **патентное** ведомство (ЕПВ)¹⁵ (www.epo.org); и

15 Дополнительную информацию о Европейском патенте унитарного действия см. на www.epo.org/law-practice/unitary.html.

- Патентное ведомство совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива (GCC Patent Office) (www.gccpo.org).

Международная процедура. Если предприятие желает использовать возможности получения охраны изобретения в государствах-участниках РСТ, то ему следует подумать о подаче международной заявки РСТ. Для того иметь на это право, по меньшей мере один изобретатель должен являться гражданином или иметь место жительства в одном из Договаривающихся государств РСТ, либо предприятие должно быть действительным и реальным промышленным или торговым предприятием, расположенным в одном из таких государств. Подав одну международную заявку по системе РСТ, можно получить патентную охрану изобретения в любом из более чем 150 государств-участников РСТ¹⁶. Эта заявка может быть подана в соответствующее национальное или региональное патентное ведомство и/или в получающее ведомство в Женеве, Швейцария.



Международная заявка № PCT/US2001/028473. «EnviroScrub Technologies Corporation» является

американским МСП, использующим систему РСТ для испрашивания патентной охраны в ряде зарубежных рынков в отношении ее технологии по удалению составных загрязняющих веществ из продуктов сгорания и промышленных процессов. Использование системы РСТ для подачи заявок на патент за рубежом позволило компании «EnviroScrub» заключить лицензионное соглашение о продаже технологии на международном уровне.

Итоговая информация для самопроверки

- **Территориальный характер прав.** Не забывайте, что патенты представляют собой права, имеющие территориальный характер.
- **Срок приоритета.** Воспользуйтесь приоритетным периодом для получения охраны за рубежом, однако не пропустите установленных сроков, что может явиться причиной неполучения патентной охраны за рубежом.
- **Где подавать заявку.** Обдумайте, где вы получите большую пользу от патентной охраны с учетом затрат на это в различных странах.
- **Как подавать заявку.** Подумайте об использовании системы РСТ для упрощения подачи заявки, экономии времени и получения информации о патентоспособности, на основе которой вы можете принять решения относительно дальнейшей процедуры зарубежного патентования.
- **Дополнительная информация.** См. IP PANORAMA™ Модуль 09, Вопросы для изучения 2-4.

¹⁶ Перечень государств-участников размещен на www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html.

Преимущества системы PCT

Использование системы PCT предоставляет, по меньшей мере, еще **18 дополнительных месяцев** к уже имеющемуся 12-месячному приоритетному периоду, в течение которых заявители могут изучить перспективы коммерческой реализации изобретения в зарубежных странах и определить те страны, где действительно целесообразно получение патентной охраны. Таким образом, увеличивается срок для уплаты пошлин и расходов по переводу заявки на национальные языки выбранных стран. Система PCT широко используется для получения как можно более длительного срока для принятия решения о выборе стран патентования.

Заявители по процедуре PCT получают **ценную информацию** о патентоспособности своих изобретений, которая содержится в **Отчете о международном поиске** в рамках PCT и **Письменном заключении Международного поискового органа**. Эти документы дают

заявителям по системе PCT информацию, на основе которой они могут принимать решения относительно целесообразности продолжения зарубежного патентования. Отчет о международном поиске содержит перечень относящихся к уровню техники документов всех стран мира. В Письменном заключении Международного поискового органа оценивается патентоспособность изобретения с учетом результатов отчета о международном поиске.

Одна международная заявка в рамках PCT имеет юридическое действие во всех указанных государствах-участниках PCT. Это значительно снижает **первоначальные затраты**, которые следовало бы нести при подаче отдельных заявок в каждое патентное ведомство. Систему PCT также можно использовать для подачи заявок через некоторые региональные патентные системы. Руководство в отношении того, как следует подавать международную заявку по системе PCT, можно получить в национальных патентных ведомствах и на сайте: www.wipo.int/pct.

Схема процедуры подачи заявок по PCT



Преимущества

- Единая заявка PCT, имеющая юридическую силу для всех Договаривающихся государств PCT
- Единые формальные требования
- Информация о патентоспособности для принятия стратегических решений
- Существенные расходы на обработку заявки на национальной фазе отложены на 18 месяцев

Коммерциализация запатентованной технологии

31. Как коммерциализировать запатентованную технологию?

Наличие патента не гарантирует достижение коммерческого успеха. Патент является только средством получения возможности для предприятия извлечь доходы от реализации своей продукции или технологической инновации. Для того чтобы принести существенную пользу предприятию, патент необходимо использовать самым эффективным образом. Как правило, патент приносит доходы только тогда, когда продукт или процесс, подкрепленный наличием патента, пользуется успехом на рынке. Для продвижения запатентованного изобретения на рынок у предприятия имеется ряд альтернатив:

- Непосредственная коммерциализация запатентованного изобретения;
- Продажа патента другим лицам;
- Лицензирование патента другим лицам;
- и
- Создание совместного предприятия или иной формы сотрудничества с другими предприятиями, имеющими собственные активы.

32. Как запатентованный продукт продвигается на рынок?

Коммерческий успех нового продукта зависит не только от его технических характеристик. Самое выдающееся с технической точки зрения изобретение вряд ли привлечет покупателей, если продукция на его основе не пользуется активным спросом или не продвигается

на рынке. Поэтому коммерческий успех зависит также от целого ряда факторов, в число которых входит внешний вид продукта, наличие финансовых средств, разработка эффективной стратегии маркетинга и цена продукта в сравнении с ценой конкурирующих или заменяющих продуктов.

Для продвижения инновационного продукта на рынок полезно разработать **бизнес-план**. Бизнес-планы являются эффективным средством анализа осуществимости экономической идеи. Бизнес-план имеет существенное значение для привлечения инвестиций, способствующих продвижению нового запатентованного продукта на рынок. Важно включать в бизнес-план информацию о патентах и патентной стратегии предприятия, поскольку эта информация является надежным доказательством новизны продукции предприятия и его финансового состояния, а также снижает возможность нарушения другими компаниями патентных прав.

33. Можно ли продать патент?

Да. Продажа патента означает уступку прав, вытекающих из патента, то есть, передачу прав собственности на патент другому лицу. Такое решение должно быть очень тщательно обдумано.

Предоставление лицензии на патент вместо его уступки означает, что права, вытекающие из патента, «передаются в аренду» другому лицу за выплату вознаграждения в виде роялти. По этой причине предоставление лицензий может быть весьма заманчивой, с финансовой точки зрения, стратегией. С другой

стороны, **уступка** патента означает получение установленного единовременного вознаграждения, без каких бы то ни было будущих отчислений в виде роялти, независимо от того, каким бы прибыльным не было использование патента по лицензии.

Могут быть и ситуации, когда выгодна именно уступка патента. Уступка патента за паушальное (разовое) вознаграждение означает получение оговоренной суммы сразу, не дожидаясь 20 лет (максимально) для того, чтобы постепенно получить всю сумму вознаграждения. Это также позволяет избежать опасности, что патент может быть «вытеснен» другой технологией. Кроме того, уступка патента вновь создаваемому предприятию может являться предварительным условием для открытия финансирования, если патент не принадлежит предприятию.

В любом случае это решение основывается на потребностях и приоритетных задачах предприятия. Необходимо обратиться за советом к патентному поверенному в отношении того, какой вариант лучше всего подходит для бизнес-стратегии предприятия.

34. Как лицензируется патент другим лицам?

Патент лицензируется, когда патентовладелец (лицензиар) предоставляет разрешение другому лицу (лицензиату) использовать запатентованное изобретение на взаимно согласованных условиях. В таких случаях две стороны обычно заключают **лицензионный договор**, в

котором оговариваются условия и область его действия.

Предоставление разрешения другим лицам на коммерциализацию запатентованного изобретения посредством лицензионного договора дает возможность предприятию получить **дополнительный источник поступлений** и представляет собой широко распространенное средство для получения прибыли от наличия исключительного права на изобретение.

Лицензирование особенно полезно, если предприятие, владеющее изобретением, либо вообще не имеет возможности производить продукцию, либо изготавливать ее в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей конкретного рынка, либо охватить продукцией определенный географический регион.

Поскольку разработка проекта лицензионного договора и определение его условий требуют практического опыта и компетентности, рекомендуется использовать услуги квалифицированного юриста, специализирующегося в области лицензирования. В некоторых странах лицензионные договоры требуют регистрации в государственном органе.

Предоставить лицензию на изобретение, приобрести лицензию на изобретение или и то, и другое?

МСП, у которых не хватает ресурсов для проведения НИОКР, производства или маркетинга, могут воспользоваться преимуществами модели “открытых” инноваций (см. вставку после № 2), изучив возможности по получению изобретений по лицензии или предоставлению лицензии на свои изобретения. Предоставление лицен-

зии на изобретение просто означает предоставление предприятием права другим предприятиям использовать свое изобретение. Получение изобретения по лицензии представляет собой полную противоположность, означая согласие предприятия использовать изобретение другого предприятия.

В таблице ниже представлены преимущества и недостатки каждого подхода.

Предоставление лицензии на изобретение

Преимущества	Недостатки
<ul style="list-style-type: none"> • Сохранение права собственности; • Участие в будущем усовершенствовании изобретения; • Не требуется участие в производстве; • Новые каналы доступа на рынок; • Превращение потенциального нарушителя прав/конкурента в союзника. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ограничение размера выручки в случае, если можно получить более крупные доходы при помещении изобретения на рынок самим предприятием; • Создание потенциального конкурента при использовании неисключительной лицензии; • Будущие обязательства, если технология не является завершённой; • Сильная зависимость от лицензиата, если лицензиат является единственным источником прибыли.

Приобретение лицензии на изобретение

Преимущества	Недостатки
<ul style="list-style-type: none"> • Можно быстрее выйти на рынок; • Ограничение проводимых НИОКР может привести к экономии средств; • Комплексное использование технологий способствует улучшению качества услуг и созданию большего количества продукции. 	<ul style="list-style-type: none"> • Технология может быть незавершена; • Дополнительные расходы в случае, если рынок не может осилить цену, которая должна быть установлена; • Слишком сильная зависимость от технологий, разрабатываемых другими предприятиями.

35. Какой размер роялти можно получить за использование патента?

В лицензионных сделках правообладатель обычно получает вознаграждение в виде паушального платежа и/или периодически выплачиваемых **роялти**, которые могут основываться на объеме продаж лицензированного продукта (роялти за единицу продукции) или на чистой выручке (роялти на основе чистой выручки). Во многих случаях вознаграждение за патентную лицензию представляет собой сочетание выплат паушального платежа и роялти. В некоторых случаях доля в уставном капитале компании лицензиата может заменить собой роялти.

Несмотря на то, что для определенных отраслей промышленности существуют стандартные ставки роялти, следует помнить о том, что каждый лицензионный договор уникален и ставка роялти зависит от определенных и очень конкретных факторов, лежащих в основе определенной коммерческой деятельности. Поэтому такие стандартные роялти иногда могут оказаться бесполезными или даже ввести в заблуждение.

Заявка на патент на теплообменное устройство, поданная индийским изобретателем д-ром Милиндром Ране, являлась предметом лицензионного договора с МСП, находящимся в г. Мумбаи. В соответствии с условиями договора изобретатель получил твердую сумму во время заключения соглашения, а также роялти в размере 4,5% от чистой суммы продаж. Лицензиат также несет расходы, связанные с подачей заявки и поддержанием патента в силе.

36. Чем отличаются исключительная, неисключительная и единственная лицензия?

В зависимости от количества лицензиатов, получающих право на использование патента, существуют три вида лицензионных договоров:

- **исключительная лицензия** - единственный лицензиат имеет право использовать запатентованную технологию, которая не может быть использована даже самим патентовладельцем;
- **единственная лицензия** - единственный лицензиат и сам патентовладелец имеют право использовать запатентованную технологию; и
- **неисключительная лицензия** - несколько лицензиатов и патентовладелец имеют право использовать запатентованную технологию.

В одном лицензионном договоре могут быть положения, предоставляющие права в рамках исключительной лицензии и права в рамках единственной или неисключительной лицензии.

Патент № US6210578B1. Способ очистки сточных вод, разработанный исследователями из Национального независимого университета Мехико (UNAM), стал предметом успешного соглашения о предоставлении неисключительной лицензии, заключенного с IB-Tech, университетской спин-офф компании, созданной с целью предоставления новаторских решений в области очистки сточных вод.

37. Следует ли выдавать на патент исключительную или неисключительную лицензию?

Это зависит от вида продукции и бизнес-стратегии компании. Например, если технология может стать своеобразным стандартом, который необходим всем производителям определенного вида продукции на конкретном рынке, наиболее выгодной является выдача ряда неисключительных лицензий. Если разработка и коммерциализация продукции какой-либо компании требуют от компании значительных инвестиций (например, в случае фармацевтической продукции, требующей инвестиций на проведение клинических испытаний), потенциальный лицензиат может быть против конкуренции со стороны других возможных лицензиатов и вправе настаивать на получении именно исключительной лицензии.

38. Какое время лучше для лицензирования изобретения?

Для лицензирования изобретения нет самого подходящего времени, поскольку выбор времени зависит в каждом случае от конкретных обстоятельств. Тем не менее независимо от предпринимателя или изобретателя часто целесообразно как можно раньше начинать поиск лицензиатов, с тем чтобы обеспечить уровень поступлений, достаточный для покрытия расходов, связанных с патентованием. Кроме того, для этого нет необходимости дожидаться выдачи патента.

Помимо выбора подходящего времени, еще более важно найти подходящего партнера (партнеров) для получения прибыли от коммерциализации запатентованного изобретения.

Оценка стоимости патента

Существует много разных причин того, почему компании может быть выгодно или необходимо проводить оценку стоимости патентов, в том числе в целях их постановки на бухгалтерский учет, лицензирования, слияния или приобретения компаний, уступки или покупки активов ИС, а также привлечения дополнительных средств. И хотя не существует единого метода оценки стоимости патентов, применимого во всех случаях, наиболее широко используются следующие методы:

- **Доходный метод:** основан на расчете ожидаемых доходов, которые патентовладелец может получить в течение срока действия патента.
- **Затратный метод:** определяет стоимость патента на основе подсчета затрат, связанных с разработкой аналогичного актива внутри или вне предприятия.
- **Рыночный метод:** основан на размерах сопоставимых сделок на рынке.
- **Опционный метод:** основан на методах опционного ценообразования, первоначально разработанных для использования при установлении цен биржевых опционов.

Существует множество факторов, которые достаточно сложно выразить в количественной форме, но которые также могут влиять на стоимость патента, такие как объем охраны, зависящий от формулы изобретения, или наличие других технических решений в данной области¹⁷.

39. Как получить разрешение на использование патента конкурента?

Получение такого разрешения не всегда является простым или приемлемым делом. Однако если конкурент также заинтересован в использовании патентов компании, следует подумать о перекрестном лицензировании. Перекрестное лицензирование очень распространено в тех отраслях промышленности, в которых несколько патентов, относящихся к целому ряду дополнительных изобретений, принадлежат двум или более конкурентам. Такие конкурирующие компании стараются обеспечить себе свободу действия путем получения права на использование патентов, владельцами которых являются их конкуренты, одновременно предоставляя конкурентам право на использование принадлежащих им патентов.

Итоговая информация для самопроверки

- **Коммерциализация.** Обдумайте различные варианты коммерциализации запатентованного изобретения и удостоверьтесь в том, что вы располагаете продуманным бизнес-планом.
- **Лицензирование.** Ставки роялти и другие особенности лицензионных договоров являются предметом переговоров, поэтому целесообразно прибегать к услугам специалистов.
- **Исключительная лицензия в сравнении с неисключительной.** Обдумайте основания для выдачи исключительных/неисключительных лицензий, особенно с учетом развития технологий и бизнес-стратегии вашей компании.
- **Перекрестное лицензирование.** Задумайтесь над тем, можете ли вы использовать ваш патент (патенты) для получения доступа к необходимой технологии, принадлежащей другим лицам.
- **Дополнительная информация.** См. IP PANORAMA™ Модуль 06, Вопрос для изучения 4, и Модуль 07.

¹⁷ См. IP PANORAMA™ Модуль 11.

Защита патентных прав

40. Почему следует защищать патентные права?

Если в производство запускается новый запатентованный продукт, который пользуется успехом на рынке, вполне возможно, что конкуренты рано или поздно попытаются изготовить продукцию, имеющую одинаковые или сходные технические свойства с этим продуктом. Не сталкиваясь с необходимостью тех же затрат ресурсов или теми же рисками, конкуренты будут иметь преимущества и, таким образом, смогут производить сходную или аналогичную продукцию по более низкой цене. Это может оказать серьезное давление со стороны недобросовестных конкурентов на предприятие, владеющее патентом.

Права, предоставленные патентом, дают патентовладельцу возможность препятствовать конкурентам производить продукцию, либо прекращать действия, нарушающие права патентовладельца, и требовать возмещения причиненного ущерба. Для доказательства факта нарушения прав необходимо показать, что каждый признак формулы изобретения или его эквивалент используется в продукции или способе применения, которые являются объектом нарушения прав. Защита прав может оказаться решающим фактором в конкурентной борьбе, рыночного сегмента и рентабельности предприятия.

Управление патентными рисками

Защита патентных прав является лишь одним аспектом управления коммерческими рисками, сохраняя время и деньги, которые были вложены в исследования и разработку

инновационных технологий. Подготовка сильной стратегии до факта нарушения может свести к минимуму расходы на обеспечение соблюдения прав позже.

1. Определите, кто несет общую ответственность за управление портфелем патентов компании.
2. Создайте систему, которая обеспечивала бы раскрытие всей информации, относящейся к изобретениям, уполномоченному компанией лицу или подразделению, а также принятие решений относительно того, хранить ли указанную информацию в режиме коммерческой тайны, опубликовать с целью защиты либо защитить патентами.
3. Проведите анализ степени риска, чтобы определить, нужно ли проводить патентно-информационный поиск до подачи патентной заявки и, если да, что такой поиск должен включать.
4. Определите, будет ли патент, в случае его выдачи, использоваться а) агрессивно, б) с целью защиты, либо с) главным образом для брендинга/маркетинга.
5. Выявите возможности налаживания партнерских связей или приобретения лицензий.
6. Постоянно уточняйте документированные данные предприятия, касающиеся собственных или приобретенных по лицензии патентов.
7. Периодически анализируйте риски, представляемые портфелями патентов и патентными стратегиями конкурентов.
8. Разработайте финансовую стратегию всех затрат, связанных с формированием портфеля патентов, включая создание изобретения, получение патента, поддержание патента в силе, использование патента и его защиту.
9. Периодически пересматривайте патентную стратегию в рамках регулярного или управляемого событиями аудита ИС.

41. Кто несет ответственность за защиту патентных прав?

Основная ответственность за выявление нарушителей патента и возбуждение судебного дела в этом отношении лежит на владельце патента. Безусловно, обучение сотрудников тому, как выявлять нарушителей прав, может помочь предприятию отслеживать ситуацию на рынке. Как бы то ни было, будущий патентовладелец несет ответственность за наблюдение за использованием изобретения на рынке, выявление любых нарушителей и принятие решения относительно того, следует ли, а если да, то каким образом и куда предъявлять иск против нарушителей прав. Независимые изобретатели и МСП могут принимать решение о передаче этой ответственности (или ее части) владельцу исключительной лицензии.

Осуществляя любые действия по защите патента, как на национальном, так и на внешнем рынках, целесообразно прибегать к услугам юриста, специализирующегося в области патентного права. Такой юрист также окажет помощь в отношении связанных с этими действиями расходов и рисков, а также при выборе наилучшей стратегии.

Анализ практической ситуации. Защита патента: «Ananda Computers»

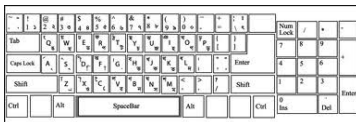
Хотя бенгали, национальный язык Бангладеш, является седьмым по распространенности языком в мире, хорошо функционирующего, простого и легкого в использовании программного обеспечения для набора текста на этом языке не было вплоть до конца 1980-х годов. Мустафа Джаббар, журналист из Бангладеш, увидел потенциал такого изобретения и взял на себя инициативу по разработке программного обеспечения и соответствующей раскладки клавиатуры на бенгали, что изменило печатное и издательское дело в Бангладеш.

Разрабатывая новый интерфейс клавиатуры с раскладкой на бенгали, г-н Джаббар хотел преодолеть многие ограничения, связанные с имеющимися вариантами клавиатуры. Успех пришел после полутора лет непрерывной работы, а первый вариант «Vijoy» был выпущен в декабре 1988 года. Раскладка клавиатуры и оформление шрифтов были созданы самим г-ном Джаббаром, а программное обеспечение было выполнено одним индийским программистом.

Вслед за созданием «Vijoy», г-н Джаббар основал свою собственную компанию под названием «Ananda Computers» и продолжил работу по совершенствованию «Vijoy» и созданию нового программного обеспечения. Первый выпуск «Vijoy» был разработан только для использования в компьютерах

«Macintosh». Windows-совместимый интерфейс «Vijoy» вышел на рынок в 1993 году. Группа программистов и исследователей под руководством г-на Джаббара занимаются постоянным совершенствованием программного обеспечения «Vijoy».

Второй выпуск «Vijoy», клавиатуры и системы скриптов интерфейса для набора текста на бенгали, был запатентован в соответствии с патентным законодательством Бангладеш. Популярность и практичность «Vijoy» привели к разгулу пиратства программного обеспечения и появлению огромного количества клавиатур с напечатанными на них раскладками «Vijoy», импортируемых из-за рубежа. Национальный совет по доходам (NBR) Бангладеш рассмотрел этот вопрос на основании заявления г-на Джаббара. В 2008 году, проведя оценку и подтвердив, что г-н Джаббар является владельцем патента на клавиатуру с раскладкой на бенгали, NBR издал директивное указание для таможенного управления о запрещении и конфискации импортируемых пиратских программ и клавиатур под маркой «Vijoy»¹⁸.



Раскладка клавиатуры «Vijoy» (Изображение: «Ananda Computers»)

42. Что следует делать, если ваши патенты используются другими лицами без полученного разрешения?

Если патентовладелец полагает, что другие лица используют его запатентованную технологию без разрешения, то, во-первых, необходимо собрать информацию о нарушителях, о том, как они нарушают права, и о том, как это влияет на предприятие патентовладельца. Следует привлечь компетентного юриста, который поможет провести анализ этой информации и принять решение в отношении действий, которые следует предпринять по данному нарушению.

В некоторых случаях патентовладельцы предпочитают направить уведомление (известное как **“письмо о запрете продолжения противоправных действий”**), информирующее предполагаемого нарушителя о возможном нарушении их прав в процессе деятельности его предприятия. Эта процедура часто оказывается эффективной в случае непреднамеренного нарушения прав, поскольку в таком случае, как правило, нарушитель или прекращает такую деятельность, или соглашается начать **переговоры о заключении лицензионного договора**.

Тем не менее иногда именно элемент неожиданности является наилучшей тактикой для того, чтобы не дать нарушителю времени для сокрытия или уничтожения улики. При таких обстоятельствах уместно обратиться в суд, не оповещая заранее нарушителя, и подать иск о наложении **“временного судебного запрета”**, с тем чтобы иметь возможность неожиданно для нарушителя провести проверку

18 См. IP Advantage на www.wipo.int/ipadvantage.

его служебных помещений с участием представителей правоохранительных органов. Суд может потребовать от предполагаемого нарушителя прекращения его незаконных действий до получения результатов судебного разбирательства (которое может длиться многие месяцы или годы). Однако вопрос относительно того, нарушен ли патент, может быть очень сложным, и поэтому соответствующее решение может быть вынесено только в рамках судопроизводства по существу данного дела.

Если компания решает подать **гражданский иск**, то суды обычно предлагают целый ряд гражданско-правовых средств судебной защиты для решения вопроса о компенсации ущерба владельцам патентных прав. Компетентный юрист, специализирующийся в области патентного права, может предоставить соответствующую информацию по данному вопросу.

Суд может призвать нарушителя назвать лиц, участвующих в производстве и распределении контрафактных товаров или услуг и их каналы распределения. В качестве эффективного средства, сдерживающего нарушения, суд может также постановить, по заявлению патентовладельца, уничтожить или утилизировать контрафактные товары и материалы без выплаты компенсации.

В целях предотвращения **ввоза товаров, нарушающих патенты**, некоторые страны, используя свои таможенные органы, могут предоставлять патентовладельцам возможность применения мер на государственной границе. Вместе с тем многие страны предоставляют

возможность принятия пограничных мер в соответствии с их международными обязательствами только в случаях ввоза контрафактных товаров, маркированных чужими товарными знаками, и «пиратских» товаров, нарушающих авторское право.

В качестве общего правила следует в случае выявления фактов нарушения прав обратиться за получением профессиональной юридической консультации.

43. Какие существуют возможности для внесудебного урегулирования споров, связанных с нарушением патентных прав?

Если с нарушителем имеется договор (например, лицензионный договор), во-первых, проверьте, имеется ли в нем статья об арбитраже или посредничестве. Арбитраж и посредничество являются альтернативными и, как правило, менее затратными в отличие от судебного разбирательства, формами разрешения споров. При условии взаимного согласия сторон можно использовать эти процедуры альтернативного урегулирования споров, даже если в договоре отсутствует соответствующая статья или договора вообще не существует.

Как правило, арбитраж имеет преимущество, заключающееся в том, что он является более короткой и менее затратной процедурой, чем судопроизводство; кроме того, если одна из сторон является иностранной, то существует больше возможностей для принудительного исполнения арбитражного решения на международном уровне. Преимущество посредничества

заключается в том, что он протекает неформальным образом и в его процессе стороны приходят к обоюдовыгодному решению. Как таковое посредничество помогает сохранить благоприятные деловые отношения. **Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству** предоставляет услуги по альтернативному урегулированию споров. Дополнительную информацию по арбитражу и посредничеству можно получить на сайте: www.wipo.int/amc.

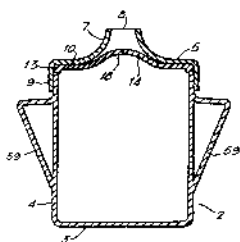


FIG. 3.

Патент № GB2266045. “Сосуд для питья, пригодный для использования в качестве тренировочной чашки”, известной на рынке как чашка Апууауир®, был запатентован в 1992 году изобретателем/предпринимателем Мэнди Хаберман (Великобритания). После того, как конкурент начал нарушать право на использование продукта, г-жа Хаберман добилась судебного запрета, препятствующего дальнейшему нарушению права на патент, и, в конце концов, урегулировала дело в рамках внесудебного разбирательства. Она инициировала проведение дальнейших судебных разбирательств в Европе и Соединенных Штатах, в процессе которых была подтверждена действительность ее патентов, что увеличило число компаний, обративших-

ся к ней с просьбой о предоставлении им лицензии. Г-жа Хаберман верит, что ее патенты были ключевым элементом в обеспечении успеха ее бизнес-стратегии.

Итоговая информация для самопроверки

- **Будьте внимательны.** Следите за деятельностью конкурентов для выявления случаев возможного нарушения прав.
- **Осуществляйте управление рисками.** Осуществляйте стратегическое управление патентами для предельного снижения рисков и максимального увеличения прибыли.
- **Старайтесь получить консультационную помощь.** Проконсультируйтесь с патентным поверенным перед тем, как предпринять какое-то действие в отношении предполагаемого нарушения ваших прав.
- **Альтернативное урегулирование споров.** Обдумайте способы внесудебного урегулирования споров и включите соответствующие положения, касающиеся арбитража и посредничества, в лицензионный договор.
- **Дополнительная информация.** См. IP PANORAMA™ Модуль 03, Вопрос для изучения 3.

Приложения

Приложение I. Полезные веб-сайты

Дополнительная информация,
касающаяся:

Вопросы ИС для бизнеса:
www.wipo.int/sme

Общая информация о патентах:
www.wipo.int/patents

Практические аспекты, относящиеся к подаче заявок на изобретения, см. перечень сайтов национальных и региональных патентных ведомств на сайте:
www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Договор о патентной кооперации (РСТ):
www.wipo.int/pct

Международная патентная классификация:
www.wipo.int/classifications/ipc

Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству:
arbitrator.wipo.int/amc

Глобальные базы данных и системы поиска ВОИС по интеллектуальной собственности:
www.wipo.int/reference

Членство в договорах, административные функции которых выполняет ВОИС:
www.wipo.int/treaties

Обмен ценностями – методика проведения переговоров о заключении лицензионных оглашений: учебное пособие, публикация ВОИС № 906:
www.wipo.int/sme/en/documents/guides/technology_licensing.html

Успешное лицензирование технологии, публикация ВОИС № 903:
www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=296

Приложение II. Глоссарий

Термин	Объяснение*	Выбранные ссылки
Дата приоритета	Также называется действительной датой подачи заявки . Это дата подачи самой ранней заявки, по которой определяется приоритет. Эта дата особенно важна для определения соответствующего известного уровня техники для оценки новизны и изобретательского уровня.	21, 28
Договор о патентной кооперации (РСТ)	Международный договор, административные функции которого выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). РСТ является системой содействия подачи патентных заявок по всему миру, дающая заявителям больше времени для того, чтобы решить, в каких странах они, в конечном счете, хотят получить патентную охрану. Система РСТ дает возможность подать одну “международную заявку” , подготовить отчет о поиске и получить предварительное заключение о патентоспособности (одного из основных патентных ведомств, назначенных в качестве “международного органа”). Затем заявитель может принять обоснованное решение о том, подавать ли заявку на национальном уровне, и, если да, то где это сделать. Перевод заявки и уплата местных сборов требуются только на этом этапе. Патенты, получаемые по заявке РСТ, представляют собой национальные патенты, предоставленные компетентными местными патентными ведомствами в соответствии с местным патентным законодательством. Но каждое государство-участник должно признать дату первоначальной подачи заявки заявителем для целей установления приоритета, в том числе и известный уровень техники, определенный в анализе патентоспособности. Дополнительную информацию см. на www.wipo.int/pct .	27-30

Европейская патентная конвенция (EPC)	Договор, учреждающий Европейскую патентную организацию (EPOrg) для выдачи европейских патентов. Однако после выдачи европейский патент не является унитарным правом, а представляет группу практически не зависимых патентов, которые охраняются и могут быть отозваны на национальном уровне. Более подробно см.: www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=226 .	26, 30
Защитная публикация	Также называется защитное раскрытие. Стратегия в области ИС, направленная на обеспечение того, чтобы третьи стороны не получили патентные права на изобретение. Данная стратегия заключается в публикации описания и (или) чертежа изобретения, чтобы это изобретение стало объектом известного уровня техники, тем самым лишая других лиц возможности получить на него патент.	5 (вставка)
Известный уровень техники	Все соответствующие знания, которые существовали до даты приоритета заявки на патент. В некоторых странах существуют различия между печатными изданиями, устным раскрытием, предварительным использованием и тем, где размещаются публикации или осуществляется раскрытие изобретения. Новизна и изобретательский уровень должны оцениваться с учетом известного уровня техники.	15
Изобретательский уровень	Также называемый “уровень неочевидности ”. Один из критериев патентоспособности, согласно которому изобретение не должно быть очевидным для лица, обладающего стандартными навыками в соответствующей технической области.	1, 6, 9
Изобретение	Решение конкретной проблемы в технической области. Изобретение может относиться к продукту или способу.	2
Интеллектуальная собственность (ИС)	Интеллектуальная собственность относится к интеллектуальным изобретениям: изобретениям, литературным и художественным произведениям, а также символам, названиям, изображениям и оформлению, используемым в коммерческой деятельности.	4

Исключительное право	Право, которым наделен владелец патента (или какое-либо лицо, которому он передает право собственности) и по которому он может запретить другим лицам изготавливать, использовать, продавать, предлагать к продаже или ввозить для этих целей его изобретение без его согласия в течение ограниченного периода времени.	1, 3, 12
Лицензионное соглашение	Договор между владельцем патентных прав (лицензиаром) и другим лицом (лицензиатом), которому разрешается использовать такие права на оговоренных условиях в обмен на вознаграждение, например, в виде платежей (лицензионных платежей или роялти).	3, 33-35, 39
Лицо, первое подавшее заявку (первый заявитель)	Система, в рамках которой при наличии нескольких лиц, заявляющих свои права на одно и то же изобретение, патент будет выдан лицу, первому подавшему патентную заявку.	18 (сноска 12), 19 (вставка)
Лицо, первое создавшее изобретение (первый изобретатель)	Система, в рамках которой, при наличии нескольких лиц, заявляющих свои права на одно и то же изобретение, на патентную охрану имеет право первый изобретатель, который получил и применил технологию или изобретение на практике. В США система «первый изобретатель» продолжает применяться в отношении патентных заявок, поданных до 15 марта 2013 года или на эту дату. С 16 марта 2013 года США перешли на систему выдачи патентов лицу, первому подавшему заявку, как и в других странах.	18 (сноска 12), 19 (вставка)
Льготный период	Законодательство некоторых стран предоставляет льготный период продолжительностью в шесть или 12 месяцев с момента раскрытия изобретения изобретателем или заявителем до момента подачи заявки, в течение которого изобретение не теряет своей патентоспособности в результате такого раскрытия. Данный льготный период не устанавливает более ранней даты приоритета для заявителя.	19, 20

Международная заявка	Заявка о предоставлении охраны изобретению, поданная по системе Договора о патентной кооперации (РСТ).	30
Международная патентная классификация (МПК)	Иерархическая система, в которой вся область техники делится на ряд разделов, классов, подклассов и групп для классификации патентов и полезных моделей. МПК является незаменимым инструментом для поиска патентных документов в базах данных известного уровня техники. Дополнительную информацию см. на www.wipo.int/classifications/ipc .	15 (вставка)
Неочевидность	См. изобретательский уровень .	1, 6, 9
Новизна	Один из критериев патентоспособности, требующий, чтобы изобретение было новым по сравнению с известным уровнем техники. Если хотя бы одна ссылка указывает на связь изобретения с известным уровнем техники, то о ней говорят, что она «порочит новизну». Новизна не является чем-то, что может быть доказано или установлено. Может быть доказано только ее отсутствие.	6, 8, 19, 28
Общественное достояние	Как правило, изобретение или творческая работа считаются находящимися в области общественного достояния, если нет никаких юридических ограничений на их использование общественностью.	5 (вставка), 14 (вставка), 24
Описание изобретения	Также известно как техническое описание . Часть патентной заявки, которая раскрывает изобретение достаточно ясным и полным образом для того, чтобы специалист в данной области техники мог понять сущность заявленного изобретения и применить его без лишних экспериментов. Описание является основой для формулы изобретения, которая определяет правовые рамки изобретения. Описание может описывать объект шире, чем формула, но формула никогда не может быть шире описания.	21

Парижская конвенция по охране промышленной собственности	Парижская конвенция, административные функции которой выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), является первым крупным международным соглашением, касающимся охраны прав промышленной собственности, включая патенты. Например, Парижская конвенция устанавливает правила, которые помогают людям одной страны получить охрану их интеллектуальных продуктов и право приоритета (см. право приоритета) в других странах. Дополнительную информацию см. на www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/index.html .	
Патент	Документ, выданный на основании заявки государственным ведомством (или региональным ведомством, действующим для ряда стран), который описывает изобретение и предоставляет ограниченное по времени эксклюзивное право производить, использовать или продавать продукт или способ.	1
Патентная заявка	Заявка на охрану изобретения, поданная в соответствующее патентное ведомство. Заявка состоит из заявления, описания изобретения, одного или нескольких пунктов формулы изобретения, одного или нескольких чертежей (если необходимо) и реферата. Данный термин может также относиться к процессу подачи заявки на патент.	5, 8, 11, 14,15, 16, 18,19, 21, 25, 26, 28
Патентная информация	Техническая и правовая информация, содержащаяся в патентных документах, которые периодически публикуются патентными ведомствами. Около двух третей технической информации, указанной в патентах, никогда не публикуются где-либо еще. Это делает патентную информацию единственным самым полным фондом секретных технологических данных.	14-15
Патентоспособный объект	Сфера технологий, для которой разрешена патентная охрана согласно законодательству страны. Как правило, патентоспособный объект устанавливается законом и часто определяется с точки зрения исключений непатентоспособных объектов, при общем условии, что охрана предоставляется на изобретения во всех областях техники.	6, 7

PATENTSCOPE	Бесплатная онлайн-поисковая система, содержащая все заявки по системе РСТ, а также патентную документацию, опубликованную национальными и региональными ведомствами государств-участников. Дополнительную информацию см. на www.wipo.int/patentscope .	15
Перекрестное лицензирование	Перекрестное лицензирование имеет место, когда компании производят обмен правами на использование определенных патентов, принадлежащих друг другу. Часто патенты, которые принадлежат каждой компании, охватывают различные аспекты коммерческого продукта. Путем перекрестного лицензирования каждая компания имеет право поставить продукт на рынок. Перекрестная лицензия может как включать, так и не включать в себя компенсацию, выплачиваемую одной стороной другой, чтобы «сбалансировать» стоимость переданных прав.	3, 39
Письмо о запрещении продолжения противоправного действия	Письмо от владельца ИС или его юриста, в котором выдвигается требование немедленного прекращения предполагаемого нарушения. В противном случае, дело будет передано в суд.	42
Полезная модель	Также называется краткосрочный патент, малый патент или инновационный патент . Полезные модели представляют собой особую форму прав ИС на изобретения, предоставляемых некоторыми странами изобретателю или его правопреемнику на ограниченный период времени. Срок охраны более короткий, чем у обычного патента, и условия предоставления прав на полезную модель менее жесткие. Полезные модели могут выступать в качестве важной альтернативы патентов в тех странах, где они используются.	4, 6 (вставка), 23
Полезность	Один из критериев патентоспособности, используемый в некоторых странах вместо промышленной применимости . Изобретение считается полезным, если оно выполняет заданные функции и приносит некоторые выгоды, которые поддаются конкретному определению.	10

Право, имеющее территориальное действие	Право, которое может быть обеспечено только в странах или регионах, где это право было создано и действует.	1
Право приоритета	Ограниченное по времени право, инициируемое при первой подаче заявки на патент. Право приоритета означает, что любая последующая подача заявки на патент в отношении того же изобретения, осуществляемая в одной из иных стран до истечения приоритетного периода, не может быть признана недействительной вследствие каких-либо действий, совершенных в этот промежуток времени, в частности на основании подачи другой заявки. При подаче последующей заявки заявитель должен «истребовать приоритет» первой заявки, чтобы воспользоваться правом приоритета. Основанием для притязаний на право приоритета является статья 4 Парижской конвенции.	21, 28
Предварительная заявка на патент (РРА)	РРА можно рассматривать как “первую временную и недорогую заявку на патент”. В ней содержится только часть информации, требуемой для стандартной заявки на патент, и она позволяет заявителю быстро закрепить начальную дату подачи заявки. Ключевым словом в предварительной заявке на патент, однако, является “предварительная”. Стандартная заявка на получение патента должна быть подана в течение одного года, а в противном случае заявка будет аннулирована.	16, 20 (вставка)
Промышленная применимость	Один из критериев патентоспособности, требующий, чтобы изобретение могло быть изготовлено или использовано в любых областях производства, понимаемого в самом широком смысле. В некоторых странах вместо промышленной применимости требуется наличие полезности .	10

Публикация	Публикация может иметь место на различных этапах производства по заявке на патент. В некоторых странах патентный документ публикуется только после выдачи патента. В других странах заявки на патент публикуются через 18 месяцев с даты подачи заявки или, если заявлялся приоритет, с даты приоритета заявки. Публикация заявки на патент обозначает момент, с которого содержание заявки становится доступным для широкой публики.	5 (вставка), 16 (вставка), 23
Раскрытие изобретения	Раскрытие изобретения может относиться к: 1. достаточному раскрытию сущности изобретения, как требованию патентоспособности (см. следующий пункт), или 2. раскрытию изобретения для широкой общественности, предваряющему подачу заявки, которое может лишить изобретение новизны и сделать его непатентоспособным.	5 (вставка), 8, 11, 18-20
Региональная заявка на патент	Заявка на охрану изобретения, поданная в одно из региональных патентных ведомств	30, приложение III
Роялти	Вид вознаграждения на основе процента от выручки или показателя продаж в штуках, устанавливаемого в рамках соглашения, как правило, соглашения о лицензировании патента.	33, 35
Свобода действий	Условия, при которых определенное действие, как, например, испытание или коммерциализация продукта, может быть осуществлена без нарушения действующих патентных прав других лиц.	14 (вставка)
Соглашение о конфиденциальности	Также известно как соглашение о неразглашении информации . Договор, по которому одна или обе стороны обязуются не раскрывать определенную информацию и (или) использовать эту информацию только для ограниченных целей.	4, 18
Соглашение о нераскрытии изобретения (NDA)	См. соглашение о конфиденциальности .	4, 18

Специалист в данной области техники	Гипотетический человек с нормальными навыками и знаниями в конкретной технической сфере, который не является гением. В большинстве патентных законов специалист в данной области техники используется в качестве эталона для определения или по крайней мере оценки того, имеет ли изобретение изобретательский уровень или нет, и достаточно ли раскрыто изобретение в описании патента или заявке на патент.	9, 11, 21
Требование единства изобретения	Согласно большинству патентных законов каждая заявка должна относиться только к одному изобретению. Включение нескольких изобретений в одну заявку разрешается только в случае, если все эти изобретения связаны между собой настолько, что они образуют единый общий изобретательский замысел. Это требование направлено на то, чтобы предотвратить подачу одной заявки на патент на несколько изобретений, уплатив при этом только один набор пошлин. Требование единства изобретения также упрощает классификацию патентных документов.	26
Требование о раскрытии изобретения	Патентное законодательство налагает на заявителей общее обязательство заявителей раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, с тем чтобы специалист в данной области техники мог понять заявленное изобретение и осуществить его без лишних экспериментов. В некоторых странах патентное законодательство требует от изобретателя раскрывать наилучший вариант осуществления или использования изобретения.	11
Требование раскрытия “наилучшего варианта” осуществления изобретения	Требование, предъявляемое к заявителю по заявке на выдачу патента, раскрыть наилучший способ осуществления изобретения на момент подачи заявки. В некоторых странах имеется такое требование. См. также требование раскрытия изобретения .	11

Уровень техники	Известные объекты в данной области, в том числе выданные патенты, публикации и знания, которые считаются общедоступными, такие как торговые навыки, торговая практика и т.п. См. также известный уровень техники	8, 9, 14-16
Формула изобретения	Формула изобретения представляет собой пронумерованные пункты в конце патента, которые определяют изобретение, на которое испрашивается патентная охрана. Как правило, она должна быть ясной, точной и должна полностью подкрепляться описанием изобретения.	16, 20 (вставка), 21
Чертеж	Иллюстрации в патентной заявке, которые могут быть необходимы или способствовать пониманию изобретения.	21

* Представленные объяснения касаются исключительно патентного законодательства.

Приложение III. Мифы и недопонимание патентов

Я могу запатентовать идею.

Идея не может быть запатентована, поскольку это всего лишь постановка задачи, которая должна быть решена и реализована технически (см. № 1). Например, вам не нравится стирать белье вручную, так что вы можете сказать себе: «Вот было бы замечательно, если бы моя стиральная машина могла стирать мою одежду без воды и, таким образом, меньше бы загрязняла окружающую среду». На данный момент у вас не изобретение, а всего лишь определение потребности или проблемы. **Изобретение** – это решение этой проблемы (см. № 2). Вы должны спроектировать стиральную машину, которая позволит эффективно удалять пятна без использования воды. Изобретения дают достаточное описание материального объекта для того, чтобы кто-то еще мог его создать.

Вы не можете запатентовать идею или предложение для нового способа, машины, производства и т.д. Вы можете запатентовать только реальное изобретение, и вы должны предоставить в патентное ведомство полное техническое описание фактической работы изобретения (см. № 11).

Идеи могут быть подхвачены другими лицами, поэтому имеет смысл держать вашу идею в тайне или поделиться ею по секрету, пока вы не воплотили ее в изобретении и не подали патентную заявку. Если вы хотите поделиться своей идеей с другой стороной, то вы должны сначала

попросить ее подписать соглашение о конфиденциальности (см. вставку после № 5).

Я должен подать заявку на патент до того, как моя идея воплотилась в реальном изобретении.

Патентование всегда следует осуществлять своевременно. До подачи заявки на патент, выполните следующие действия:

- определите техническую осуществимость и реализацию вашей идеи вплоть до стадии изобретения;
- оцените изобретение на предмет его коммерческого потенциала, то есть решите, есть ли вероятность того, что изобретение будет достаточно ценным, чтобы оправдать время, усилия и расходы, связанные с подачей заявки на патент и последующими соответствующими процедурами вплоть до выдачи патента (см. № 5);
- проведите поиск патентоспособности (см. № 6, 14 и 15) и
- соберите все сведения, необходимые для составления заявки (см. № 18).

После подачи заявки на патент мое изобретение попадает под немедленную охрану патента.

Изобретение полностью защищено только с даты *выдачи* патента, а не даты *подачи* заявки на патент (см. № 23). Кроме того, нет никакой гарантии, что патент будет предоставлен, так как патентное ведомство может отказать в удовлетворении вашей заявки по ряду причин. Например, если заявленное изобретение не соответствует

условиям патентоспособности (см. № 6), или если кто-то уже раскрыл изобретение для широкой общественности, например, опубликовав о нем статью (см. № 19). Однако, в некоторых странах существует «временная охрана», т.е. присваиваются права по заявке на патент, которая была опубликована, но патент еще не получен.

Выдача патента означает, что органы государственного управления подтверждают тот факт, что изобретение будет работать и/или, что оно является коммерчески выгодным.

Органы государственного управления не вмешиваются в тестирование изобретения, чтобы увидеть, работает ли оно и/или является ли оно коммерчески выгодным. Некоторые патентные ведомства только проверяют официальные документы и то, представляет ли заявленное изобретение патентоспособный объект согласно законодательству. Хотя патентное ведомство рассматривает заявки на предмет соответствия административным требованиям, а в некоторых странах и требованиям патентоспособности, оно не создает предлагаемое изобретение, чтобы проверить его функциональность (дополнительную информацию о процессе экспертизы см. в № 16)

Патент сделает меня богатым.

Нет никакой гарантии, что запатентованное изобретение будет продаваться. На практике, более 90% патентов не приносят никакого дохода. Это происходит по целому ряду причин, таких

как неадекватная оценка коммерческого потенциала и/или недостаточная реклама и продвижение изобретения. Поскольку патентование изобретений связано с большими затратами и еще большими затратами на продвижение его на рынок, то важно провести анализ патентования по критерию «затраты/доходы», прежде чем вкладывать средства в патентную охрану вашего изобретения (см. №. 17, 31 и 32).

Патент дает мне право изготавливать, использовать и предлагать к продаже продукт, разработанный на основе моего изобретения.

Патент только предоставляет возможность его владельцу *не давать* другим лицам изготавливать, использовать и продавать продукт, который точно соответствует формуле запатентованного изобретения. Обладатель более раннего патента с более широкой формулой может лишить изобретателя, чье запатентованное изобретение имеет более узкую формулу, возможности использования его собственного патента (см. № 1).

Патент мне нужен для того, чтобы извлечь максимум пользы из моего изобретения.

Не обязательно так. На практике, в зависимости от характера изобретения, могут применяться и другие формы правовой защиты, которые лучше подходят для вашей бизнес-стратегии, такие как полезные модели или коммерческие секреты (см. № 4). Но, несмотря на множество преимуществ патента, важно провести анализ патентования по критерию

«затраты/доходы» с учетом времени и стоимости периодических выплат пошлин за поддержание патента в силе до подачи заявки на патент (см. № 3).

После того, как мое изобретение будет запатентовано, патентное ведомство не позволит другим лицам нарушать мои патентные права.

Патентное ведомство не обеспечивает соблюдение ваших патентных прав. Это ваша обязанность, как владельца патента, следить и защищать ваши права (см. № 41). В случае нарушения ваших прав, вам, возможно, потребуется обратиться в национальный суд.

Если я получу патент в моей стране, то мои патентные права будут защищены по всему миру.

В настоящее время “мировые патенты” или “международные патенты” не существуют.

В целом, заявка на выдачу патента должна быть подана, а патент должен быть выдан и права по нему должны быть защищены в каждой стране, в которой вы испрашиваете патентную охрану на ваше изобретение, в соответствии с законодательством этой страны. Существуют некоторые региональные патентные ведомства, например, Европейское патентное ведомство (ЕПО) и Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (ARIPO), которые принимают региональные патентные заявки или выдают патенты, которые имеют то же действие, что и поданные заявки или выданные патенты в государ-

ствах-членах этого региона (см. № 27 – 30). Термин «Европейский патент» - это только сокращенное обозначение множества по сути национальных и территориальных патентов, являющихся результатом лишь единой процедуры подачи заявок на выдачу патента в рамках Европейской патентной конвенции (ЕПК). Этим режим защиты европейского патента отличается от режимов защиты для товарного знака Европейского сообщества или для промышленного образца Европейского сообщества (и ожидающего решения «патента Европейского сообщества»), которые являются единственными на территории всего Европейского союза.

Кроме того, любой житель или гражданин государства, подписавшего Договор о патентной кооперации (РСТ), может подать **международную заявку** по системе РСТ. По этой системе заявка имеет то же действие, что и национальные заявки, поданные в государствах – членах РСТ (см. № 30). Подача заявки по международной системе РСТ не дает “международного” патента, но обеспечивает процесс получения патентов в разных странах. Патенты по заявке РСТ представляют собой национальные или региональные патенты, выданные компетентным местным патентным ведомством в соответствии с местным патентным законодательством. Однако поскольку все эти патенты основаны, по сути, на одной и той же заявке, где указывается одно и то же изобретение, то формула и другое содержание патентов по заявке РСТ, как правило, будет по существу аналогичным (с учетом изменений в ходе осуществления процедуры на национальной фазе).

Ваше изобретение должно быть защищено в каждой стране. Если вы хотите получить патентную охрану в странах, где производится, распространяется и продается продукт или там, где используется способ, то эти региональные и международные системы подачи заявок на патенты могут облегчить и упорядочить многонациональный процесс подачи заявок.

Процедурные и предметно-содержательные требования к выдаче патентов, а также сумма пошлин отличаются в разных странах и регионах. Поэтому вам рекомендуется проконсультироваться с патентным агентом или поверенным, юристом или с ведомством интеллектуальной собственности в интересующих вас странах. С перечнем сайтов и каталогом национальных и региональных ведомств интеллектуальной собственности можно ознакомиться на www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.

Во всех странах, где я хочу защитить мое изобретение, я должен подать заявки в один и тот же день, чтобы получить преимущество от ранней даты подачи.

Когда патентная заявка подана в одной стране, дата подачи этой первой заявки называется датой приоритета. Любые последующие заявки, которые поданы в других странах, являющихся членами Парижской конвенции и/или Всемирной торговой организации, в течение 12 месяцев (т.е. в течение приоритетного периода), и которые охватывают один и тот же объект, получают приоритет от даты первой

поданной заявки, например, для подачи **международной заявки** в рамках РСТ. Это дает возможность последующим заявкам (поданным в течение приоритетного срока) иметь приоритет перед другими заявками на то же изобретение, которые были поданы другими лицами после даты приоритета (см. № 28).

Ваша заявка на патент должна быть составлена и подана патентным поверенным.

В случае местных заявок любой желающий может подготовить и подать заявку на патент, но без помощи патентного агента или поверенного это является очень сложной и рискованной задачей. Важно отметить, что большинство законов требуют, чтобы иностранный заявитель был представлен патентным поверенным или агентом, проживающим в этой стране (см. № 25).

Патент охраняет все, что проиллюстрировано в чертежах.

Объем охраны по патенту определяется формулой заявки на патент, а не чертежами. Чертежи могут помочь проиллюстрировать технические подробности изобретения, но они не всегда являются необходимой частью заявки. Решающее значение для заявки имеет формула, которая должна быть составлена самым тщательным образом для надлежащей защиты вашего изобретения (см. № 21).

В моем изобретении не скопированы какие-либо элементы существующих продуктов, поэтому я уверен, что я не нарушаю чьих-либо патентных прав.

Иски о нарушении патентных прав не основаны на том, знали ли нарушители о патенте или умышленно скопировали запатентованное изобретение. Патенты других лиц могут быть нарушены, даже если нарушитель понятия не имел о существующем патенте. Вот почему так важно провести поиск по известному уровню техники, прежде чем вкладывать значительные средства в изобретение и готовить его к реализации на рынке (см. № 14 и 15).

Мое изобретение представляет собой просто улучшение имеющейся технологии, поэтому я не могу получить патент.

Множество запатентованных изобретений представляют собой улучшения имеющихся технологий. Изобретение не должно быть прорывом в определенной области для того, чтобы получить право на патент. Если изобретение соответствует требованиям патентоспособности, то вы можете подать заявку на патент (см. № 6). Однако, если вы используете другие запатентованные технологии в вашем изобретении, то вам необходимо получить лицензию от владельца другого патента для запуска вашего собственного запатентованного изобретения в серийное производство (см. № 12).

Предварительная заявка на патент – это обычный или предпочтительный первый шаг на пути к получению патента.

Предварительные заявки на патенты могут быть поданы не во всех странах и, хотя пошлины за подачу таких заявок ниже, по истечении 12 месяцев, составляющих срок предварительного периода, все равно придется подать полную заявку на патент для защиты изобретения. В зависимости от вашей бизнес-стратегии, использование предварительной заявки на патент может повлечь за собой затраты и дать выгоды. В разных странах существуют свои особенности того, как работает этот процесс. По этому вопросу следует проконсультироваться с патентным агентом или поверенным.

Можно получить повторный патент на какие-то элементы, описанные в патенте с истекшим сроком действия.

По истечению срока действия патента изобретение может свободно использоваться общественностью и на него нельзя получить повторный патент. Кроме того, так как изобретение, патент на которое утратил силу в связи с истечением срока действия, было раскрыто для публики в заявке на патент, то изобретение уже не отвечает патентным требованиям “новизны” (см. № 8).

Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11
Факс: +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних
бюро WIPO приводятся на сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices

Публикация WIPO № 917.1R
ISBN 978-92-805-3172-5