

**ТИПОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В ОТНОШЕНИИ
ИЗОБРЕТЕНИЙ**

УТВЕРЖДЕНО:

Начальник патентно-юридической службы
центра трансфера технологий Университета ИТМО



_____ Д.С. Денисов

СОГЛАСОВАНО:

Директор центра развития
института
интеллектуальной
собственности



А.С. НИКОЛАЕВ

Начальник отдела
юридического
сопровождения
деятельности в сфере
информации, науки и
техники



А.А. ГУБАНОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2021

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	2
ВВЕДЕНИЕ	3
ПОНЯТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЕГО ОХРАНОСПОСОБНОСТИ	3
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЫБОРА ИЗОБРЕТЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ	8
ГДЕ МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ	9
СКОЛЬКО ДЛИТСЯ СРОК ОХРАНЫ?	10
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СУБЪЕКТЫ	10
АЛГОРИТМ РАБОТЫ РОСПАТЕНТА С ЗАЯВКОЙ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ	12
ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ПАТЕНТНОЙ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ	12
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАТЕНТОВАНИЕ	18
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ	19
ПРАВА ОБЛАДАТЕЛЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ	23
ОТВЕТЫ НА ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ	25
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	29
ГЛОССАРИЙ	31

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации

ФИПС – Федеральный институт промышленной собственности

ЦТТ – Центр трансфера технологий Университета ИТМО

РИД – Результат интеллектуальной деятельности

ИП - Индивидуальный предприниматель

НИР - Научно-исследовательская работа

ОКР – Опытно-конструкторская работа

НС – Научный сотрудник

ППС – Профессорско-преподавательский состав

ИС – Интеллектуальная собственность

ВУЗ – Высшее учебное заведение

ВАК – Высшая аттестационная комиссия

ВОИС (WIPO) - Всемирная организация интеллектуальной собственности

РСТ-Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации, включающий международную систему подачи заявок

eРСТ - Сервис ВОИС по электронной подаче международных заявок

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие стратегии и методические рекомендации являются составной частью серии типовых стратегий правовой охраны объектов интеллектуальной собственности Центра трансфера технологий Университета ИТМО. Настоящие рекомендации подготовлены на основе изучения методических материалов Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федерального института промышленной собственности (ФИПС), крупных российских и зарубежных патентно-правовых фирм. Рекомендации ориентированы на сотрудников и обучающихся Университета ИТМО, а также отраслевых экспертов, привлекаемых для решения задач развития проектов Университета.

ПОНЯТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЕГО ОХРАНОСПОСОБНОСТИ

Изобретение – это техническое решение, результат творчества изобретателя.

Оно является охраняемым объектом интеллектуальных прав в соответствии со ст.1225 ГК РФ [3].

Ключевые признаки изобретения, при которых оно является патентоспособным:

1. Изобретение должно быть **новым** и относиться к техническим решениям.

Новизна изобретения определяется через уровень техники или состояние техники, то есть все знания, ставшие общедоступными до подачи заявки на изобретение.

В данном случае применяются понятия **абсолютная мировая новизна**. Это значит, что новизну порочат все факты известности о заявляемом техническом решении в мире,

Сюда включаются любые публикации и факты использования до даты приоритета (дата, с которой в дальнейшем, при условии получения патента, начнется отсчет срока действия патента).

При международном патентовании, возможно, испрашивать более раннюю дату приоритета, совпадающую с датой подачи заявки на национальной фазе.

Например. Новое изделие только тогда можно назвать изобретением, когда никто ничего подобного не придумал раньше. При этом внешние отличия – цвет, размер, оформление для изобретений в расчет не принимаются [1].

2. Изобретение должно быть осуществимым – **промышленно применимым**, т.е. иметь возможность применения в какой-либо сфере человеческой деятельности.

В Российской Федерации не выдают патенты на идеи, которые невозможно воплотить в конкретном изделии или процессе.

При проверке промышленной применимости изобретения устанавливается, может ли оно быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. При этом проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении, в частности, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки. Если какой-либо из признаков изобретения охарактеризован в общем виде, то необходима его конкретизация в виде примера.

Пример. Корпус устройства выполнен из легкого материала с положительной плавучестью, например – пенопласта.

Если способ описан в общем виде, с интервалами и допусками, то обязательно должен быть приведен пример его реализации при конкретных значениях величин.

Пример. Способ приготовления мяса по-карельски, в ходе которого кусок мяса тушат в духовке в течении не менее 20 мин., но не более полутора часов, при температуре не менее 200 и не более 400 °С. Например, для приготовления мяса по-карельски «с кровью» его тушат 20 мин. при температуре 200 °С, мясо по-карельски «вел дан» готовят 1 час 30 мин. при температуре 400 °С. [20].

3. Изобретение должно быть направлено на решение какой-либо технической задачи и **обладать изобретательским уровнем.**

Для этого оно должно быть неочевидным из уровня техники для специалиста в области, к которой относится заявляемое изобретение.

Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно создано путем объединения, изменения или использования сведений, содержащихся в уровне техники, или общих знаний и сведений.

Проверка изобретательского уровня выполняется по следующей схеме:

1. Определение наиболее близкого аналога (прототипа);
2. Выявление признаков, которыми изобретение отличается от прототипа;
3. Выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения или эквивалентные им;
4. Анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат [22].

Изобретение должно обеспечивать:

1. Неожиданный технический результат;
2. Синергетический эффект, т.е. взаимное усиление или дополнение взаимодействующих эффектов.

Изобретательский уровень отсутствует, если, в частности:

- известное устройство дополнено известной частью по известным правилам;
- одна известная часть устройства заменена другой известной частью;
- исключена известная часть вместе с исчезновением ее функции;
- увеличено количество однотипных элементов, а полученный эффект равен сумме эффектов;
- известное устройство выполнено из известных материалов [20].

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники и имеющим изобретательский уровень, если в ходе проверки:

- Не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками;
- Такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат [22].

При наличии у заявляемого технического решения этих трех признаков изобретения, при условии предоставления всех необходимых документов при подаче заявки и уплате соответствующей патентной пошлины, Роспатентом производится государственная регистрация изобретения и выдается охранный документ – патент.

Чтобы решить, в каком качестве следует патентовать созданное техническое решение, нужно понять, как именно, когда и в каких странах оно будет использоваться, и определить, насколько быстро требуется получить патент и какова должна быть продолжительность срока правовой охраны [26].

В качестве изобретений согласно ст. 1350 п.1 ГК РФ [7] и Приказу Минэкономразвития России от 25.05.2016 г. № 316 [27] охраняется техническое решение в любой области, представленное в определенном виде (см. Таблицу 1):

Таблица 1 – Что может быть запатентовано в виде изобретения

Объект интеллектуальной собственности	Пример патентования
--	----------------------------

<p>Продукт:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Устройство; ● Вещество; ● Штамм микроорганизма; ● Культура клеток растений или животных. 	<p>Индуктор сельскохозяйственный навигационный - RU2652999C1</p> <p>Сплав на основе титана - RU2583972C1</p> <p>Штамм бактерий <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>, обладающий нематодицидной активностью против галловых нематод - RU2745156C1</p> <p>Штамм каллусной культуры клеток растения полынь якутская (<i>Artemisia jacutica Drobow</i>) под обозначением NEFU-Ajac-1 в условиях <i>in vitro</i> для получения биомассы клеток - RU2757734C1</p> <p>Антитело моноклональное мышинное 1E10 и антитело рекомбинантное химерное (мышь-человек) xi1E10, нейтрализующие летальный токсин <i>Bacillus anthracis</i>, и штамм гибридных культивируемых клеток животных <i>Mus musculus</i> 1E10 - RU2745116C1</p>
<p>Способ (процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)</p>	<p>Способ производства приправ из ферментированных продуктов с использованием низкотемпературной вакуумной сушки - RU2753645C1</p>
<p>Применение продукта или способа по новому назначению</p>	<p>Применение наждачной бумаги в качестве протектора ультразвукового преобразователя - RU2716854C1</p>

Чтобы автору будущего изобретения [6] понимать является ли его решение устройством, он должен помнить, что под устройством при патентовании понимаются любые конструкции и изделия, машины, приборы, инструменты, тара, транспортные средства, крепежные изделия, детали машин, посуда, мебель, обувь, средства связи, электрические схемы, строения, части зданий и т.п.

При этом **устройство** содержит элементы и узлы, находящиеся во взаимосвязи друг с другом. **Устройства** можно характеризовать по:

- Наличие конструктивных элементов – узлов, деталей и т.п.
- Наличие связей между элементами, взаимное расположение элементов.

- Взаиморасположению узлов и деталей и их взаимосвязи, дающие представление о конструктивной схеме устройства.

- Форме выполнения элементов или устройства, в том числе, геометрической форме.
- Форме выполнения связей между элементами.

Пример: Две части рамы шарнирно соединены между собой; мост закреплен в надстройке с возможностью вертикального перемещения.

- Параметрам и другим характеристикам элементов и их взаимосвязи. (Это могут быть линейные и угловые размеры, толщины, способы крепления, параметры сочленения, возможность вращения и т.п.).

- Материалу, из которого выполнены элементы или устройство.

- Среде, выполняющей функцию элемента. (Части устройства, например, передатчик и приемник, могут не иметь конструктивных связей и взаимодействовать друг с другом посредством физической среды, например, электромагнитного поля).

Если автору изобретения пришла в голову идея защитить в изобретении способ, то ему следует руководствоваться тем, что у **способа** есть определенные признаки:

- Наличие действия или совокупности действий;
- Последовательность выполнения действий и операций во времени, например, последовательно, одновременно, по порядку;
- Условия осуществления действий, режим использования устройств, веществ (сырья, реагентов) и штаммов;
- Материальные средства, которые используются для проведения операции (приспособления, инструменты, оборудование).

Факт незаконного использования способа труднее установить, чем устройства. Незаконное использование устройства можно установить при его продаже и эксплуатации, а незаконное использование способа определяется только при его осуществлении. Поэтому чаще всего патентуют именно продукт, включая устройства. Если в качестве изобретения требуется защитить «вещество», то в это понятие входит громадное количество продуктов - от индивидуальных химических соединений органической и неорганической химии до многокомпонентных составов и композиций.

Это может быть, например, состав цемента, металлический сплав, строительный материал, фармацевтическая композиция, состав пищевых продуктов, вещество (материал) с определенными физико-химическими свойствами (электролит, ферромагнетик, люминесцентный краситель) и т.д.

Признаки **вещества** (смеси, раствора, сплава):

- компоненты,
- процентное или долевое содержание компонентов,
- химическая формула или состав механической смеси.

Если будущее изобретение будет касаться штаммов и культур клеток, то для характеристики штаммов используются следующие признаки:

- родовое и видовое названия штамма (на латинском языке);
- происхождение (источник выделения, родословная);
- гено- и хемотаксономическая характеристики;
- морфологическая и физиологическая характеристики;
- биотехнологическая характеристика (условия культивирования);
- название и свойства полезного вещества, продуцируемого штаммом.

Штаммы должны пройти проверку на чистоту и жизнеспособность, которая занимает 10-20 рабочих дней. В случае положительного результата проверки депонированному штамму присваивается регистрационный номер, который будет использоваться для его идентификации. Процесс получения патента на штамм занимает около двух лет.

При защите в изобретении **применения** известного объекта по новому назначению название объекта не совпадает с началом формулы изобретения.

Пример. Устройство для подвода тока к свариваемой детали.

Формула изобретения: Применение сварочного дросселя в качестве устройства для подвода тока к свариваемой детали [20].

Чтобы понять, что согласно п.5 и п.6 ст. 1350 ГК РФ [7] не являются изобретениями в РФ можно посмотреть в таблицу 2.

Таблица 2 – Что не может охраняться в РФ в качестве изобретения

Результат интеллектуальной деятельности	Пример	Выход/Решение
открытия, в какой бы области они не произошли	Открытие эффекта Доплера	Могут получить охрану авторским правом как произведения, имеющие какое-то материальное
различные теории	Теория E'' как стратегия	

	организационных изменений	воплощение, например, в виде учебников, методических пособий, статей, книг
математические методы	Метод математической индукции	
обучающие программы и правила игр	Обучающая программа по созданию презентаций Настольная игра (ходилка) «Большое путешествие по городу Бую»	
методики (как социальные, так и маркетинговые)	Методы сбора социальной информации	
идеи, не связанные с техническим решением, например рецепт блюда	Фаршированные шампиньоны — горячая закуска	
программы для ЭВМ	Автоматизированная система управления инвестиционными программами (АСУИП)	Может быть выдано свидетельство на программу для ЭВМ, либо переформулировать как способ или устройство, реализующие определенный алгоритм
новые породы животных или сорта растений, а также способы их получения	Сударушка Код сорта растения 8152747 Бурцевская Код сорта животного 9901922	Это относится к селекционному достижению

Решения, противоречащие общественным интересам, морали и гуманности.	Способы использования эмбрионов человека в промышленных целях	Не охранять такие решения
решение, которое только улучшает внешний вид изделия и не несет никаких функций, кроме эстетического удовлетворения	Складной табурет RU120419	Охраняется как промышленный образец

В идеальном случае для предупреждения риска обнародования информации, обладающей патентоспособностью до момента подачи заявки на изобретение сотрудники и обучающиеся не должны разглашать ее по средствам публичных выступлений, публикаций, размещения ее в открытом доступе в сети Интернет или в переписке с третьими лицами, не имеющими отношения к ЦТТ. Не следует размещать информацию о своих разработках, на которые планируется получить патент, в журналах, на выставке, в любых печатных изданиях, чтобы не опорочить их новизну [1].

Методов защиты идеи, которые есть в голове у автора, не существует. Когда на самом первом этапе ее реализации автор общается с любыми третьими лицами и эту идею раскрывает, то он осложняет дальнейшую процедуру подготовки документов заявки на патентоспособное решение, так как существует риск как параллельного вместе с ним патентования третьим лицом или публичного раскрытия этих сведений до момента подачи заявки. [19].

Некоторые авторы, наоборот, настолько бережно относятся к своей разработке, что боятся подавать заявку на патент, так как думают, что при подаче в ведомство случится утечка информации и произойдет раскрытие сущности технического решения. Однако получение патента на изобретение дает легальную монополию в обмен на раскрытие информации и это выгодно для патентообладателя [25].

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЫБОРА ИЗОБРЕТЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

Чтобы понять различия возможностей в получении правовой охраны изобретений и полезных моделей можно рассмотреть таблицу 3 [20].

Таблица 3 - Различия в получении правовой охраны изобретений и полезных моделей

Особенности	Изобретения	Полезные модели
Условия патентоспособности	Новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень	Новизна, промышленная применимость
Новизна	Хотя бы один существенный признак должен быть неизвестным в мире	Неизвестной должна быть совокупность существенных признаков
Охраняемое техническое решение	Продукт (устройство, вещество, штамм), способ, применение	Устройство
Расширение правовой охраны	1. Многозвенная формула 2. Группа изобретений	1. Многозвенная формула нет
Доп. преимущества	Эквивалентные признаки	нет
Срок действия патента	20 лет	10 лет
Срок выдачи патента	1-3 года	3-7 месяцев
Секретность	Секретное изобретение	нет

Можно подчеркнуть следующие преимущества и недостатки:

Преимущества:

- Патентование изобретения дает возможность получить охрану на больший срок, для большего количество категорий технических решений (объектов интеллектуальной собственности), чем полезная модель;
- Патентование изобретения имеет дополнительные преимущества перед полезной моделью по новизне хотя бы одного существенного признака вместо всей совокупности признаков;
- При патентовании изобретения используется эквивалентность признаков, а при патентовании полезных моделей нет;
- Существует возможность патентования секретных изобретений;

- Стоимость объекта интеллектуальной собственности, защищенного в виде изобретения выше, чем полезной модели.

Недостатки:

- Заявка на изобретение рассматриваются дольше, чем заявки на полезную модель;
- К изобретениям испрашивается больше требований патентоспособности, чем к полезным моделям, что не позволяет охранять более простые устройства, которые не обладают техническим уровнем, позволяющим им признаваться удовлетворяющим критерию наличия изобретательского уровня.
- Патентование изобретения стоит дороже, чем патентование полезной модели.

ГДЕ МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ

Для получения патента в какой-либо стране или в регионе необходимо подать заявку (либо непосредственно в этой стране, либо через региональную систему или по процедуре Договора о патентной кооперации), как правило, в течение 12 месяцев после подачи первой заявки на изобретение. В настоящее время существуют четыре таких системы в рамках: Европейского патентного ведомства (ЕПВ), Африканской региональной организации по интеллектуальной собственности (АРОИС), Африканской организации по интеллектуальной собственности (АОИС) и Евразийской патентной организации (ЕАПО).

Членами этих региональных договоров являются следующие страны:

Члены ЕПВ: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Монако, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Великобритания.

Со списком государств-членов можно ознакомиться в Интернет по адресу:

<http://www.epo.org/about-us/epo/member-states.html>

Члены АРОИС: Ботсвана, Гамбия, Гана, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Свазиленд, Объединенная Республика Танзания, Уганда, Замбия и Зимбабве.

Со списком государств-членов можно ознакомиться в Интернет по адресу:

http://www.aripo.org/index.php?option=com_content&view=section&id=11&Itemid=74

Члены АОИС: Бангийское соглашение, пересматривающее Либревильское соглашение, предусматривает получение патентных права в каждом из 16 государств-членов, которые в настоящее время входят в состав АОИС. Этими 16 государствами-членами являются: Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральная Африка, Чад, Конго, Кот-д'Ивуар,

Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал и Того.

Со списком государств-членов можно ознакомиться в Интернет по адресу:

<http://www.oapi.wipo.net/fr/outils/snl.htm>

Члены ЕАПО: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Украина.

Со списком государств-членов можно ознакомиться в Интернет по адресу:

<http://www.eapo.org/eng/information/about.html>

В региональных системах региональное патентное ведомство принимает региональные заявки на патент или выдает региональные патенты, которые имеют то же действие, что и поданные национальные заявки или выданные патенты в государствах-членах этого региона. При этом защита таких региональных патентных прав относится к юрисдикции каждого государства-члена

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ СРОК ОХРАНЫ?

Охрана заявленного технического решения начинается с момента подачи заявки и если впоследствии по ней будет принято положительное решение о выдаче патента то, срок охраны в виде изобретения составляет двадцать лет с даты приоритета, которая выбирается в момент подачи заявки, и она может совпадать с датой подачи первоначальной заявки.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СУБЪЕКТЫ

Прежде всего, в успешном патентовании своих разработок должны быть заинтересованы НС и ППС университета. Это даст им возможность получить авторское вознаграждение, привлечь дальнейшее финансирование в виде грантов или субсидий для продолжения исследований, поднять авторитет их разработки в научной общественности благодаря ее публикации в официальном бюллетене изобретений Роспатента или других иностранных ведомств, такая публикация приравнивается по статусу к публикации в журнале из перечня ВАК. Наличие патента на изобретение помогает сдерживать конкурентов в их развитии, особенно это важно в прорывных технологиях, где важно вовремя успеть получить охрану, которую он дает с тем, чтобы иметь конкурентное преимущество перед ними при внедрении изобретения в конкретную отрасль промышленности. Заявка на получение патента на изобретение помогает выиграть тендер университету или подразделению университета. Участник тендера на разработку новой продукции прилагает к конкурсным документам заявку на изобретение по данному виду продукции и получает преимущество перед конкурентами:

Многим НС и ППС часто не хватает знаний в области ИС, нет правильного понимания, как можно использовать в своей деятельности уже имеющиеся изобретения или пути дальнейшей коммерциализации, создаваемой ими ИС. В этом случае они могут обратиться за консультацией и помощью к сотрудникам ЦТТ, которые смогут разработать исходя из сложившейся ситуации, в каждом конкретном случае разработать стратегию по получению правовой охране созданного технического решения и ее дальнейшей коммерциализации.

Также получение патента, является преимуществом для обучающегося, выделяя его из общей массы студентов университета. Наличие патента на изобретение позволяет на выгодных условиях поступать в магистратуру или аспирантуру университета, повышает уровень доверия инвесторов, привлекая их венчурный капитал к бизнес идеи, которую студент, входя в команду стартапа пытается реализовать на рынке. Плюс наличие патента на изобретение расширяет портфолио обучающегося, давая возможность выиграть личные гранты или стипендии на проведение собственных исследований. Обучающиеся тоже нуждаются в том, чтобы их вовремя сориентировали в этапах, которые нужно пройти, чтобы получить патент на изобретение и как описать их техническое решение. Им необходимо иметь возможность получить как можно шире объем охраны, плюс повысить привлекательность патента именно для конкретных компаний на рынке, четко выделив в нем те задачи, которые решает предлагаемое изобретение, позволяя понять, чем оно лучше имеющихся аналогов. Все это можно сделать, проведя вовремя патентный поиск, патентные исследования, убедившись, что предлагаемое техническое решение действительно новое и никем еще не запатентовано, а также выполнив работы по патентной аналитике в выбранной области. При этом в этом есть плюсы и для научного руководителя обучающегося, это повышает и его рейтинг в научной среде, давая возможность брать к себе лучших студентов, рассчитывать на расширение доступа к имеющему в университете фонду оборудования. Он сможет обосновывать это тем, что в результате выполняемых под его руководством работ будут создаваться коммерчески выгодные результаты, на которые будет выдан патент.

В обеспечении правовой охраны в виде изобретений созданных результатов интеллектуальной деятельности также может нуждаться и сотрудник сторонней организации, которому тоже необходима помощь в выборе правильной стратегии для дальнейших своих действий. Он может обратиться за помощью к сотрудникам ЦТТ и получить всю необходимую информацию и помощь на платной основе. Университет в лице ЦТТ заинтересован в обеспечении своевременной и эффективной защиты создаваемых

внутренних разработок, позволяющих поднять престиж ВУЗа и привлечь дополнительное финансирование от инвесторов.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ РОСПАТЕНТА С ЗАЯВКОЙ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

В России заявка на регистрацию изобретения и получение патента направляется в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (ФИПС). Заявку на изобретение может подать физическое лицо, гражданин Российской Федерации, обязательно на русском языке или юридическое лицо. Можно это сделать самостоятельно или воспользоваться услугами патентного поверенного (обязательно для случая международного патентования). Алгоритм работы с ФИПС по заявке представлен на рисунке 1.

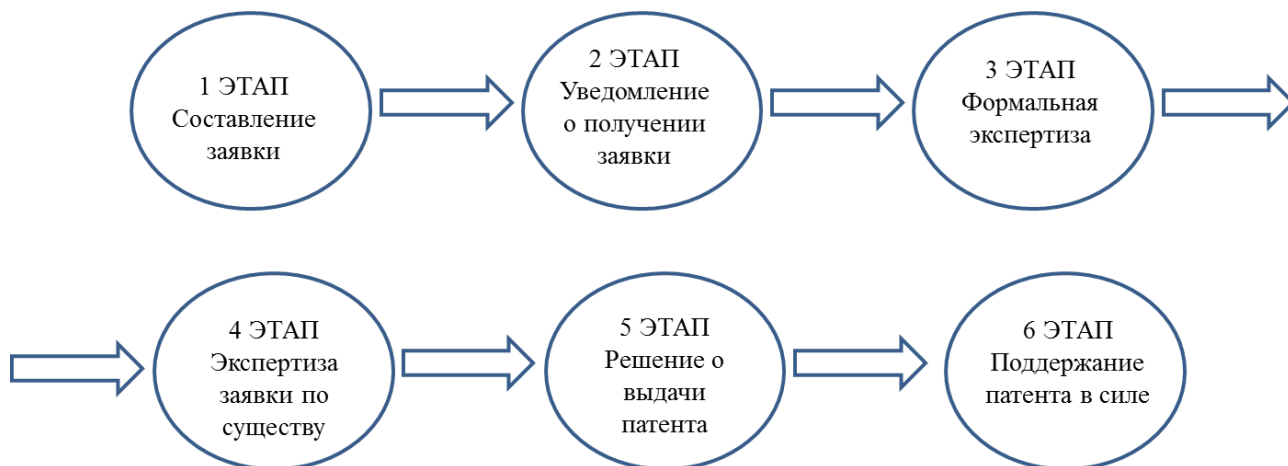


Рисунок 1 – Этапы взаимодействия с ФИПС в рамках работы по заявке на изобретение

Формальная экспертиза подразумевает под собой проверку экспертами ФИПС наличия всех необходимых документов в заявке, т.е. соответствие формальных критериям, в этот же момент проверяется факт оплаты необходимых патентных пошлин, для перехода на следующий этап.

Экспертиза по существу состоит в проверке соответствия заявленного технического решения критериям (признакам) охраноспособности и достаточности раскрытия сущности изобретения. Тайм-лайн процесса получения патента представлен в таблице 4.

Таблица 4- Тайм-лайн процесса получения патента

1, 2 и 3 этап (4-6 месяцев)	4 этап (до 1 года)	5 этап (до 8 месяцев)	6 этап (до истечения патента)
--------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------------

ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ПАТЕНТНОЙ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Процедура включает в себя три этапа, см. таблицу 5:

Таблица 5 – Этапы подготовки патентной заявки на изобретение

Этап	Предварительный поиск	Основной этап	Заключительный этап
Действия	Патентный и информационный поиск	Подготовка документов заявки	Оплата пошлин
Результат	Заключение о патентоспособности	Отправка документов в Роспатент	Уведомление о принятии заявки к рассмотрению + получение приоритета

На предварительном этапе проводятся патентные и информационные поиски для подтверждения критериев патентоспособности РИД. По результатам поисков необходимо сформировать дальнейшую стратегию охраны.

Базовая стратегия охраны включает в себя:

- Подсчет охраноспособных объектов внутри технологии;
- Выбор формы их охраны (ПО, ПМ, ИЗ);
- Выбор территорий, на которых требуется получить охрану;
- Выбор системы патентования (для международных заявок).

Основной этап подразумевает процесс подготовки всех документов, требуемых Роспатентом для принятия заявки к рассмотрению.

Проведение патентного и информационного поиска можно разделить на восемь основных этапов:

1) *Определение целей и задач поиска.*

В данном случае целями являются определение уровня техники в области патентования, патентоспособности и патентной чистоты заявляемого в качестве будущего изобретения технического решения;

Основными из них для авторов изобретения являются определение уровня развития техники и новизны имеющегося технического решения.

В процессе поиска определяется:

как решалась ранее задача, которую будет решать предложенное изобретение, какие технические решения защищены авторскими свидетельствами и патентами, каковы перспективы разработок в данной области.

2) *Определение источников информации;*

Поиск осуществляется по всем изобретениям и полезным моделям и заявкам на них. В зависимости от целей поиска можно выбрать в качестве источников патентной

информации патентные базы данных, представленные на сайтах Роспатента и ФИПС в Интернете, сайты патентных ведомств других стран, патентно-информационные источники Евразийского патентного ведомства, либо информационно-поисковую систему Espacenet (содержит свыше 90 млн. документов патентных документов более чем из 90 стран и международных организаций), либо поисковый сервис Patentscope по патентным базам ВОИС, либо использовать бесплатные интернет-сервисы для поиска патентной документации, например, Google Patents или Яндекс.Патенты, либо профессиональные коммерческие ПО для поиска патентной документации. Примерами могут быть Orbit intelligence от компании Questel или TotalPatent One от компании LexisNexis.

3) *Конкретизация объекта поиска;*

4) *Проведение поиска и отбора информации в соответствии с утвержденным регламентом;*

Существуют пять основных видов поиска патентной документации:

- Тематический поиск – это нахождение информации, относящейся к тематике исследуемого объекта. Каждая тематика характеризуется свойственным ей устойчивым лексическим набором определенных терминов (ключевых слов). Ключевыми словами или словосочетаниями могут быть, например, названия объектов техники, их частей, функциональное назначение, область применения, принцип действия.
- Систематический поиск – это когда поиск проводится по индексам системы Международной патентной классификации (МПК), совместной патентной классификации Европейского патентного ведомства (ЕПВ) и Ведомства по патентам и товарным знакам США (СПК). Индекс МПК является одним из обязательных реквизитов патента и заявки на изобретение или полезную модель.
- Нумерационный поиск – это поиск, который использует конкретные опубликованные данные о патенте или заявке (номер патента, дата приоритета и т.д.).
- Библиографический поиск – это поиск, который основан на использовании ссылок, приведенных в описаниях исследуемых патентов или в технической литературе. Эти ссылки дают возможность получить информацию по аналогам исследуемого объекта (номера патентов, названия фирм - патентообладателей, имена авторов).
- Firmenный или именной поиск – это поиск, который использует в качестве ключевых слов наименование организации, являющейся патентообладателем,

разработчиком или изготовителем данного вида продукции, либо фамилии и имени авторов.

Первоначально применяют тематический и систематический виды поиска патентной документации. Большинство сервисов и интернет-ресурсов различных патентных ведомств поддерживают техническую возможность осуществления этих двух видов поиска.

5) *Систематизация полученных данных;*

6) *Выявление взаимосвязей;*

7) *Анализ полученных взаимосвязей;*

В результате может в дальнейшем происходить изменение новых поисковых запросов. Необходимо циклически выполнять поиски и в результате анализа полученной выборки уточнять запрос для нахождения релевантных к заявленному техническому решению патентных документов.

8) *Оформление результатов исследований в виде отчета.*

Правила проведения поиска и составления отчетной документации изложены в Государственном стандарте Российской Федерации Р 15.011-96 (ГОСТ Р 15.011-96) «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» [17].

В результате патентного и информационного поиска определяется уровень техники в области, где предлагается использовать будущее изобретение, выявляются ближайшие аналоги и прототип по отношению к заявляемому техническому решению. Далее решается вопрос о патентоспособности и патентной чистоте.

На этапе составления заявки на получение патента на изобретение у найденных аналогов и прототипа выявляются имеющиеся недостатки, формулируется техническая задача, которую решает заявляемое техническое решение, и какой технический результат в результате этого достигается.

Допускается объединение в одной заявке нескольких изобретений, если они удовлетворяют условию единства изобретения.

Возможные комбинации нескольких изобретений:

- способ и устройство для его осуществления;
- устройство и способ его изготовления (и способ его применения);
- вещество, способ его получения (и способ его применения);
- устройство и используемое в нем вещество;
- устройство (объект) и устройство (функционально независимая часть);
- варианты объекта (альтернативное решение задачи).

Каждая из комбинаций должна быть связана единством решаемой задачи.

Для подачи заявки на изобретение согласно п.1 ст. 1374 ГК РФ [13] заявитель должен направить комплект документов в Роспатент (ФИПС). Возможна подача заявки как в печатном виде по адресу: 125993, Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Г-59, ГСП-3, окно приема документов, так и в электронном виде.

В последнем случае заявителю необходимо иметь доступ к сервису АРМ регистратор или к сервису ЕПГУ (www.gosuslugi.ru).

Заявки на секретные изобретения согласно п.2 ст. 1401 ГК РФ [7] подаются в зависимости от их тематической принадлежности в уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» (уполномоченные органы).

При подаче документов через электронный сервис Роспатента АРМ регистратор и ЕПГУ размер установленных пошлин снижается на 30%.

Для подачи заявки в электронном виде через АРМ регистратор необходимо:

- получить квалифицированный сертификат электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в Минкомсвязи РФ.
- настроить рабочее место в соответствии с Руководством по настройке рабочего места пользователя Сервиса АРМ Регистратор.
- оформить и отправить заявку на регистрацию в ФИПС в соответствии с «АРМ Регистратор заявок на изобретение и полезную модель. Руководство пользователя».

Для ведения юридически значимой переписки по заявкам в электронном виде через сервис Роспатента «Личный кабинет» необходимо:

- самостоятельно зарегистрироваться на <https://new.fips.ru/office/newUser>;
- либо заполнить письменное ходатайство к заявке/возражению и указать в ходатайстве номер заявки или номер дела возражения;
- отправить заполненное ходатайство по адресу: Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация.

В случае подачи заявки через ЕПГУ (www.gosuslugi.ru) сроки оказания услуг следующие:

- срок регистрации запроса – 5 дней;
- срок предоставления услуги – 66 месяцев.

Разобраться с величиной патентных пошлин необходимых для получения патента на изобретения и выяснить варианты о льготах можно с помощью таблицы 6, составленной на основе Положения о пошлинах утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 с изменениями согласно постановлению Правительства РФ от 17 июня 2021 г. № 922 [26].

Таблица 6 – Размер патентной пошлины в зависимости от юридически значимого действия для различных категорий заявителей

Процедура, за которую платится пошлина	Базовый размер пошлины в рублях	Инвалиды, пенсионеры, студенты, научные работники, размер пошлины в рублях	Единственный автор, размер пошлины в рублях	Субъекты малого предпринимательства, образовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию и научные организации, размер пошлины в рублях
Регистрация заявки на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы	3300 + 700 за каждый пункт формулы изобретения свыше 10	330	825	1155
Проведение экспертизы по существу (за 12 мес. или за 7 мес.)	12500 или 4700	1250 или 470	3125 или 1175	4375 или 1645
Регистрация изобретения, публикация сведений о выдаче патента	3000	300	750	1050
Выдача патента на изобретение	1500	1500	1500	1500
Итого	20300 или 12500 (14210 или 8750 в случае электронной подачи)	3380 или 2600 (2366 или 1820 в случае электронной подачи)	6200 или 4250 (4340 или 2975 в случае электронной подачи)	8080 или 5350 (5656 или 3745 в случае электронной подачи)

Из таблицы 6 видно, что существуют определенные льготные категории заявителей, для которых размер необходимых патентных пошлин существенно уменьшен по сравнению с базовым. Плюс на конечную сумму также влияет способ подачи заявки: в бумажном виде или электронная подача, дающая скидку в 30% процентов.

Сумма пошлины формируется индивидуально, исходя из описания формулы, учёта возможных льгот и других факторов, например необходимости ускорить проведение процедуры рассмотрения заявки. За это взимается дополнительная плата в размере 94 400 рублей. При этом патентный поиск проводится не более десяти рабочих дней, с использованием зарубежных коммерческих баз данных патентной информации. Результаты такого поиска используются для экспертизы заявки по существу, что и позволяет сократить срок получения патента до двух месяцев.

Согласно п. 2 ст. 1375 ГК РФ [14,22] заявка на изобретение должна содержать следующие документы:

- 1) Заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя – лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства и места нахождения каждого из них;
- 2) Описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
- 3) Формула изобретения, относящаяся к одному техническому решению, ясно выражающая его сущность и полностью основанная на его описании;
- 4) Чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- 5) Реферат;
- 6) Платежное поручение по результатам оплаты пошлин. Оплата пошлин регламентируется Постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 – Положением о Пошлинах.

Для того чтобы разобраться в нюансах оформления формулы для различных вариантов изобретения, описания, реферата и других документов заявки автор может обратиться к сотрудникам ЦТТ.

Составление материалов описания изобретения и оставшегося перечня документов заявки строится по единому принципу и при этом соблюдается следующая структура:

- 1) название заявляемого объекта и класс международной классификации, к которому относится объект;

- 2) область техники, к которой относится объект, и преимущественная область его использования;
- 3) характеристика найденных аналогов технического решения, указание на их недостатки;
- 4) характеристика выбранного прототипа (наиболее близкого аналога) и его критика;
- 5) задача, на решение которой направлено изобретение;
- 6) сущность изобретения и отличительные (от прототипа) признаки;
- 7) перечень фигур графических изображений (если они необходимы);
- 8) примеры конкретного выполнения;
- 9) формула изобретения;
- 10) реферат;
- 11) сами фигуры.

При изложении всех разделов описания необходимо соблюдать следующие правила:

- Использовать термины, общепринятые в данной области техники;
- Соблюдать единство терминологии;
- Использовать одну систему единиц измерения [20].

Шаблон заявления и формы прочих документов можно скачать на сайте Роспатента в разделе «Документы и формы» – «Образцы заявок, заявлений и ходатайств и примеры их заполнения» [28].

После получения патента на изобретение для поддержания режима правовой охраны необходимо продление действия патента. Для этого направляется ходатайство, оплачиваются специальные пошлины в указанные в деле заявки сроки. После истечения максимального срока охраны патент и РИД, описанный в нем, переходит в общественное достояние, и прежний правообладатель уже не может запрещать другим его использование.

Российский заявитель может подать заявку на получение единого европейского патента, имеющего одинаковую силу во всех странах – членах конвенции.

По российскому патентному законодательству, как и по законодательству большинства стран мира, первоначально заявку на выдачу патента или свидетельства граждане РФ должны подать в России, а затем уже испрашивать патентную защиту в другой стране. Речь идет о получении так называемых параллельных патентов, когда российский заявитель на один и тот же объект интеллектуальной собственности получает, как

минимум, два патента: патент РФ и зарубежный патент в стране, куда предполагается поставлять продукцию.

Пример. Российский заявитель, желающий получить английский патент, вначале подает заявку и получает патент РФ на изобретение «Датчик уровня». Затем он подает заявку с такой же точно формулой изобретения на получение патента Великобритании на изобретение с таким же названием «The level sensor (Датчик уровня)», т.е. на получение параллельного патента [20].

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАТЕНТОВАНИЕ

Для того, чтобы подать заявку на изобретение в другие страны вам необходимо подать заявку в Российской Федерации, получить по ней приоритет и по нему испрашивать охрану в других странах. Международная заявка или международный патент может быть подан посредством одной из существующих систем: Парижская конвенция или РСТ (Договору патентной кооперации).

Договор о патентной кооперации позволяет подавать единую патентную заявку, которая имеет силу для всех договаривающихся государств РСТ.

Участниками РСТ являются 154 государства (список государств-членов см. по ссылке https://www.wipo.int/pct/ru/pct_contracting_states.html).

Поскольку заявки рассматриваются национальными патентными ведомствами только в ходе последующей национальной фазы, заявитель может использовать международную фазу для того, чтобы окончательно решить вопрос о том, в каких именно договаривающихся государствах РСТ испрашивать патентную охрану.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности («Парижская конвенция») была подписана в 1883 г. и пересматривалась несколько раз (ее нынешний текст был принят в 1967 г.). Эта конвенция, к которой вправе свободно присоединиться любое государство, касается промышленной собственности в самом широком смысле этого слова, включая патенты, товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели, фирменные наименования, географические указания и пресечение недобросовестной конкуренции. Она предусматривает такие нормы, как «национальный режим» и «право приоритета», а также ряд общих правил.

Предусмотренный Парижской конвенцией принцип «национального режима» означает, что каждое договаривающееся государство обязано предоставлять гражданам других договаривающихся государств те же преимущества в отношении охраны промышленной собственности, которые оно предоставляет собственным гражданам. Граждане стран, не

относящихся к числу договаривающихся государств, имеют право на национальный режим при определенных условиях.

Заявка при переводе на международную фазу может видоизменяться в зависимости от законодательства в области интеллектуальной собственности каждой отдельной страны.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

Стратегия правовой охраны изобретения зависит от конкретной ситуации, в которой оказалось планируемое к защите техническое решение на данный момент времени.

Лучшие практики в этой сфере предоставляют такие компании как Herbert Smith Freehills LLP; Hogan Lovells; Jones Day; Kilpatrick Townsend & Stockton LLP; Kirkland & Ellis LLP; Marks & Clerk; Mayer Brown; McDermott Will & Emery; Morgan, Lewis & Bockius LLP; Morrison & Foerster LLP; Norton Rose Fulbright, которые работают, в том, числе и с ВУЗами.

Их можно классифицировать следующим образом:

- 1) Стратегии превентивной охраны
- 2) Стратегии вынужденной охраны
- 3) Защитные стратегии
- 4) Эксклюзивные стратегии

К первому типу относится общий идеальный случай, когда перед созданием одного технического решения автором проводятся предварительные работы (НИР и/или ОКР), накапливаются предварительные результаты, определяется область предполагаемого их использования. В этом случае надлежит руководствоваться следующим алгоритмом, представленным на рисунке 2:



Рисунок 2 –Порядок работы с ЦТТ на этапах подготовки заявки на получение патента на изобретение

Как видно из рисунка 2, когда у обучающегося или НС/ППС возникает идея, которая с его точки зрения заслуживает охраны в виде изобретения, то ему стоит обратиться с ней в ЦТТ.

В ЦТТ автор сможет получить услуги в области ИС и консультаций по дальнейшим действиям, чтобы защитить свои права на созданное решение, получить охраняемый документ - патент на изобретение и наметить пути для дальнейшей его коммерциализации.

На начальном этапе работ с ЦТТ работнику понадобится предоставить описание сущности технического решения и предполагаемой области его применения.[32]

Первоначально лучше сделать это через своего научного/непосредственного руководителя. Обращение в ЦТТ необходимо для того, чтобы оценить патентоспособность и патентную чистоту этой идеи, воплощенной в виде конкретного технического решения, а также позволяет понять обладает ли созданный РИД степенью секретности, нужен ли при работе с ним специальный порядок обращения не в Роспатент, а в специальный уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти [16]. После этого сотрудники ЦТТ в ходе первичных консультаций с автором и/или его руководителем разрабатывают план дальнейших совместных действий, позволяющий ускорить процесс подготовки заявки на получение патента и обеспечить охрану технического решения в самом широком объеме на необходимой территории в зависимости от дальнейшего использования изобретения. Помогают представить его в наиболее коммерчески выгодном свете. Затем на основании полученной от автора информации о техническом решении, сотрудники ЦТТ осуществляют патентный поиск, выполняют патентные исследования с целью оценки уровня техники в предлагаемой области использования.[33] Более подробно об их проведении будет указано в следующих разделах.

Затем силами ЦТТ производится анализ найденной патентной и непатентной документации, определяется патентоспособность и патентная чистота, выявляются ближайшие аналоги, выбирается из них прототип для будущей заявки на изобретение.

В ходе этих работ проводятся обсуждения с автором или его руководителем, выявляются важные моменты, которые стоит отразить в материалах заявки, определяются возможные заинтересованные в данном решении компании, выбирается схема патентования решения целиком или дробления его на части и защита в нескольких изобретениях, если это возможно. При этом выбираются оптимальные способы использования и распоряжения будущим изобретением. Если имеющаяся информация о техническом решении не позволяет его запатентовать по одному из критериев патентоспособности изобретения, то оно дорабатывается автором вместе с сотрудниками ЦТТ. После этого подается заявка на доработанное техническое решение или в процессе этих работ могут возникнуть дополнительные решения, которые также можно защитить, то тогда в одной заявке будет присутствовать группа изобретений, обладающие единым изобретательским замыслом. Это позволяет сэкономить на патентовании их по отдельности.

В общем виде процесс получения патента во времени согласно информации от представителей компании ООО «Патентика» (<http://www.patentica.ru/>) выглядит следующим образом (см. рисунок 3):

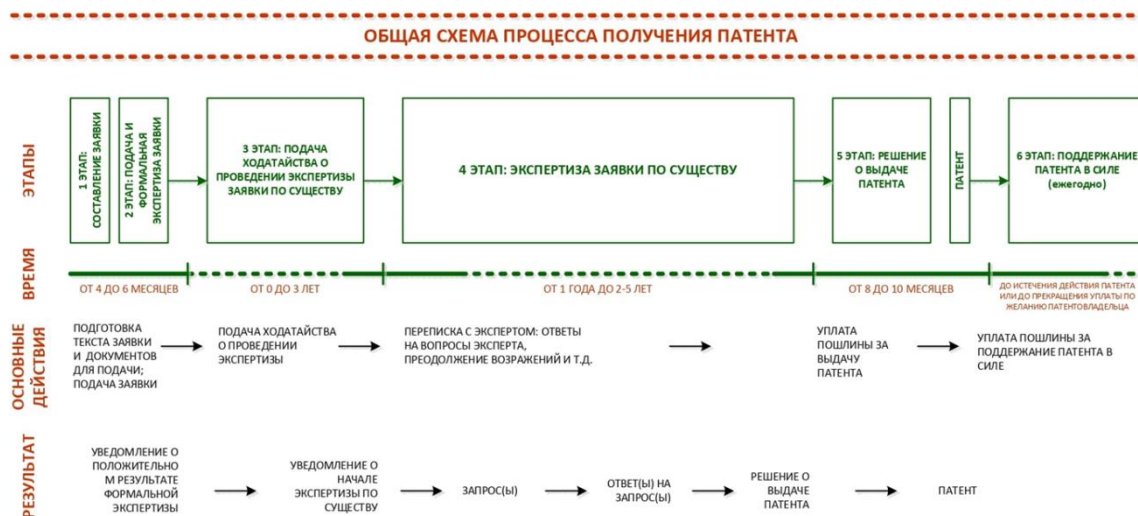


Рисунок 3 – Поэтапный процесс получения патента на изобретение

Примером защитной стратегии патентования изобретения является ситуация, когда созданы технические решения разные по степени проработанности и нет времени на их доработку, тогда правильным подходом является патентование и изобретения, и полезной модели параллельно, а не двух изобретений или группы изобретений [20]. На более проработанный РИД подготавливается заявка на изобретение, так как там проще продемонстрировать наличие изобретательского уровня, а где это трудно доказуемо, выбирается режим патентования полезной модели.

К стратегии вынужденной патентной охраны относится ситуация, когда речь идёт о случае досрочного раскрытия полученных потенциально патентоспособных результатов, то согласно п.3. ст. 1350 ГК РФ [7] автор должен в течение 6 месяцев со дня раскрытия оформить заявку на выдачу патента на изобретение и получить приоритет в Роспатенте!

Для этого, например если, он предоставил сведения в рамках статьи, то следует притормозить процесс публикации до момента подачи заявки. Если статья уже опубликована, то ему следует обратиться к сотрудникам ЦТТ для того, чтобы они помогли сориентироваться в сложившейся ситуации и помогли подготовить правильную заявку на получение патента на изобретение в максимально короткие сроки, при этом дающую максимально широкий объем охраны. Существует вариант, при котором можно не допустить попадания этой информации в открытый доступ до момента подачи заявки, попытаться временно отозвать публикацию.

В некоторых странах существует «льготный период» на подачу заявки на изобретение после раскрытия (6-12 месяцев), но для отечественных заявителей все равно необходимо сначала подать заявку в Роспатент как принимающий орган и получить регистрацию в отечественном ведомстве, а уже потом переходить к международной фазе.

Если автор узнал о раскрытии его технического решения третьим лицом в открытых источниках информации, то ему также следует обратиться к сотрудникам ЦТТ как можно скорее, чтобы проверить наличие патента на это техническое решение. Если его нет, то тогда попытаться с их помощью запатентовать свое решение немного изменив его, чтобы не была «опорочена» его новизна.

Защитные стратегии патентования применимы для случая, когда работник или учащийся узнает о том, что он возможно нарушает чей-то патент, до обращения на него в суд необходимо с помощью сотрудников ЦТТ провести исследования на патентную чистоту того продукта или способа, в котором он применяет запатентованное техническое решение. Для этого следует провести патентный поиск в отношении интересующего технического решения для интересующего государства с последующим анализом результатов поиска на предмет возможного нарушения патентов. Автору следует попытаться запатентовать свое отличное от охраняемого решения изобретение.

Если говорить о России, то для того, чтобы патент не был нарушен, в продукте не должен быть использован хотя бы один признак независимого пункта формулы изобретения (либо эквивалентный ему). Для определения того, что именно следует изменить в продукте, чтобы избежать нарушения известного патента, требуется провести патентоведческую экспертизу продукта и при необходимости внести изменения в его конструкцию и/или принцип действия. Чтобы определить, достаточно ли продукт отличается от запатентованного технического решения, следует провести патентоведческую экспертизу продукта.

К эксклюзивным стратегиям правовой охраны можно отнести случай, когда автор изобретения-заявитель в процессе экспертизы заявки на изобретение получает уведомление, что заявленное изобретение относится к объектам, которые не могут быть изобретением, либо что оно не соответствует условиям патентоспособности: мировой новизне, изобретательскому уровню и промышленной применимости, либо сущность заявленного изобретения в документах заявки раскрыта с полнотой не достаточной для осуществления изобретения и в нем представлены доводы, почему это так, то заявителю следует в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления предоставить в ответ свои доводы оспаривающие приведенные в уведомлении. После получения ответа на

данное уведомление, ведомство выносит решение либо об отказе в выдаче патента, либо о выдаче патента.

Также в силу каких-либо обстоятельств, заявитель по собственной инициативе вправе отозвать поданную им заявку на изобретение до государственной регистрации изобретения путем подачи определенного ходатайства [15], либо переформулировать материалы заявки по согласованию с экспертами ФИПС на полезную модель.

К эксклюзивным стратегиям правовой охраны также относится вариант, когда планируется удержание рыночной монополии и устранение конкуренции на разных рынках в течение долгого времени, то применяется стратегия «вечнозеленого патента». Она подразумевает стратегию патентования, при которой обеспечивается максимальное продление действия исключительных прав на какой-либо объект, в частности продукт, технологию, за счет систематического обновления правовой охраны путем получения новых патентов [23,31]. Такие патенты могут охранять новые модификации, свойства, способы применения и другие характеристики ранее запатентованных продуктов. Основной целью такой стратегии является увеличение прибыли за счет исключения конкуренции и продления срока выплат лицензионных вознаграждений. Данная стратегия является стандартной практикой у крупных фармацевтических компаний. С их помощью они удерживают рыночные монополии на жизненно необходимые лекарства и устраняют конкуренцию на разных рынках. Чаще всего применяется для защиты в качестве изобретений формулы конкретного химического вещества. Наличие таких патентов позволяет компаниям патентообладателям не развивать новые технологии и не выпускать новые лекарственные препараты на рынки до истечения жизни старых патентов. Это искусственно удерживает развитие новых лекарственных средств, принося компаниям максимальную прибыль с пациентов, нуждающихся в них.

Принципы этой стратегии можно применять для защиты в качестве изобретения результатов дорогостоящих разработок новых веществ в течение долгового времени, что позволит собрать необходимые средства для дальнейших разработок.

Еще одним примером, когда необходимо применить эксклюзивную стратегию можно назвать случая, когда требуется увеличение степени защиты найденного технического решения и расширение объема прав патентообладателя применяется стратегии зонтичного или веерного патентования [20,24]. При этом зонтичные патенты – патенты с максимальным количеством существенных признаков в формуле, в том числе, патенты с многозвенными формулами.

Пример. Основной пункт 1 формулы содержит существенные признаки А, Б, В, Г,

а зависимые пункты 2, 3 добавляют в него признаки Д и Е. Тогда многозвенная формула в простейшем варианте будет иметь вид:

1. Устройство X, содержащее признаки А, Б, В, отличающееся признаком Г.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что признак Г обладает свойством Д.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве признака Г выступает Е [24].

Экономически зонтичные патенты очень выгодны, поскольку весь объем защиты создается одним патентом. Зонтичные патенты популярны среди изобретателей-одиночек, так как дают им возможность поместить в одном патенте несколько зависимых пунктов и описать множество технических решений, сэкономив на пошлине. Недостаток многозвенной формулы состоит в том, что она позволяет описать только модификации основного технического решения, т.к. объем прав определяется независимым пунктом.

В случае применения стратегии веерного патентования составляется серия сходных технических решений на конкретное устройство, способ или вещество, различающиеся между собой одним или несколькими существенными признаками (рисунок 4).



Рисунок 4 – Веерное патентование [20]

Пример. В формуле изобретения 1 содержатся максимальный набор существенных признаков А, Б, В, Г, Д, Е. Формула «усеченного» изобретения 2 содержит признаки А, Б, В, Д, Е (то есть – формула 1 без признака Г),

Формула изобретения 3 содержит признаки А, Б, В, Г, Е (без признака Д) и так далее, вплоть до номера N.

Очевидно, что подачу заявок в этом случае следует начинать с наибольшего номера: N, ..., 3, 2, 1. Заявка №1 подается последней, чтобы не попасть в уровень техники предыдущих заявок [20].

Если автору известно, что в процессе освоения уже запатентованного в качестве изобретения технического решения те или иные существенные признаки были выброшены из-за сложности их практического воплощения, то может быть применена стратегия систематически пополняемого патентования, которая позволяет непрерывно

актуализировать портфель своих патентов. Чтобы предотвратить недобросовестную конкуренцию, полезно постоянно обновлять патентный портфель, защищая патентами новые модификации продукции на основе старых разработок [20]. Это также может существенно расширить портфолио авторов изобретений.

ПРАВА ОБЛАДАТЕЛЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В соответствии с п.1 ст. 1358 ГК РФ [9] когда автор изобретения станет обладателем прав на изобретение он в праве:

1. использовать его любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений, например продажа, прокат и т.д.;

2. распоряжаться исключительным правом на него, путем заключения договора об отчуждении исключительного права, лицензионный договора, договора залога, договора коммерческой концессии/франшизы (при условии оформления ИП и включении в договор прав на использование товарного знака), либо путем внесения в уставной капитал нового предприятия.

Самые распространенные способы распоряжения: договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор. На первоначальных этапах планирования, создания и получения правовой охраны изобретения, получаемые автором результаты и их изложение в заявке на изобретение при работе с сотрудниками ЦТТ должно учитывать, каким образом планируется дальнейшее использование и распоряжение изобретения с целью получения максимальной коммерческой выгоды или пользы.

Договор об отчуждении исключительного права

По договору об отчуждении исключительного права на изобретение автор-правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право на изобретение в полном объеме другой стороне – приобретателю исключительного права на это изобретение (п. 1 ст. 1365 ГК РФ) [11].

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Если договор будет заключен не в письменной форме, то он считается недействительным (п.2 ст.1234 ГК РФ) [4].

Существенные условия договора об отчуждении исключительного права – это предмет договора и условие о вознаграждении. [22]

Исключительное право может перейти без договора в случае универсального правопреемства, а именно:

- Наследования физическими лицами;
- Реорганизации юридических лиц;
- Обращения взыскания на имущество правообладателя.

Исключительное право по наследству переходит в полном объеме.

Договор об отчуждении исключительного права может заключаться в простой письменной форме.

По договору об отчуждении исключительного права могут быть установлены как разовые платежи, так и периодические платежи (роялти).

Пример. Трое друзей решили создать компанию, которая производила бы много разных товаров, начиная от зарядных устройств для мобильных телефонов и заканчивая двигателями для машин. После создания и открытия компании друзья начали успешно выпускать все запланированные ими товары, причем по собственным придуманным технологиям, на которые получен патент, но через несколько лет спрос на одни товары вырос, и они покупались больше и чаще, а на другие - сильно упал. Друзья подумали и решили прекратить выпуск плохо продаваемых товаров, одним из которых оказался фен для волос, но они не хотели просто забыть о своей технологии, по которой производился фен, и рискнули предложить ее своим конкурентам. В итоге компания-конкурент согласилась приобрести технологию по изготовлению фена, был заключен договор об отчуждении исключительного права, то есть наши друзья отдали все свои права на технологию [22].

Лицензионный договор

По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на изобретение (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего изобретения в установленных договором пределах (ст. 1367 ГК РФ) [12].

Договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение данного требования влечет недействительность договора (п. 2 ст. 1235 ГК РФ)[5] .

Лицензионный договор должен содержать следующие условия:

1. Предмет договора – указание на изобретение, право использования которого, передаётся по договору;
2. Описание изобретения и/или указание на документы, которые позволяют использовать изобретение;

3. Способы использования предоставляемого изобретения;

4. Вид лицензии – простая или исключительная. Простая (она же неисключительная) лицензия выдается в случае, когда лицензиар не лишается права выдачи лицензии другим лицам. Исключительная лицензия выдается лицензиату без права выдачи лицензиаром лицензий другим лицам. Сам лицензиар также не вправе использовать объект интеллектуальной собственности, если это не оговорено договором;

5. Срок действия договора;

6. Территория использования;

7. Сумма и порядок выплаты вознаграждения или указание на безвозмездность;

Также договор может предусматривать такие условия, как:

1. Ограничение территории реализации продукции, полученной с использованием изобретения;

2. Порядок передачи лицензиату материальных носителей сведений, составляющих существо изобретения, необходимых для его использования при производстве продукции, порядок обращения с ними и порядок возвращение/уничтожения копий.

К существенным условиям договора относятся [22]:

- Предмет договора;
- Цена, которая является существенным условием только для возмездного договора.
- При отсутствии возмездного условия договор считается недействительным (если не указано, что он безвозмездный). Не может быть заключен безвозмездный договор между двумя коммерческими организациями.

Условия о территории или сроке не относятся к существенным в силу существования восполняющих норм в законе. (ст.1235 ГК РФ) [5].

Если срок не определен, лицензионный договор считается заключенным на 5 лет, а для сложных объектов – на весь срок действия исключительного права;

Если не определена территория, то подразумевается вся территория РФ;

Если вид лицензии не оговорен, подразумевается простая лицензия.

Можно для различных прав (изготовление, распространение и т.п.) заключать различные типы лицензионных договоров.

Пример. Автор изобретения (изобретатель) долго работал над созданием дистанционно управляемого устройства для уборки снега в городе, так как хотел создать устройство, которое позволило бы максимально облегчить людям работу по уборке снега.

Когда он закончил разработку своего устройства, оказалось, что именно такого технического решения еще никто не изобретал. Автор решил получить патент на изобретение. После получения патента изобретатель направил предложения о производстве снегоуборочного устройства на заводы, которые могли бы его собрать. Так как изобретатель не хотел полностью отдавать все права на свое изобретение, его предложение содержало условие о предоставлении заводу лицензии (права использования определенным образом) на изобретение. Один из заводов принял его предложение и начал производить снегоуборочную машину, придуманную изобретателем. Затем завод начал продавать партии таких машин, а изобретатель с каждой такой продажи получал денежное вознаграждение (процент с каждой сделки по продаже партии снегоуборочных машин, который на профессиональном языке называется «роялти»).

Таким образом, была произведена коммерциализация изобретения путем заключения лицензионного договора [1].

ОТВЕТЫ НА ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

ВОПРОС: Как запатентовать идею?

ОТВЕТ: Запатентовать идею можно, если она будет выражена в виде технического решения, которое соответствует установленным условиям патентоспособности, а просто идею запатентовать нельзя.

ВОПРОС: Как получить патент на изобретение?

ОТВЕТ: Необходимо оформить заявку и подать ее в Роспатент, при этом оплатив патентные пошлины. После этого по результатам формальной экспертизы и экспертизу по существу выносится решение о выдаче патента и затем осуществляется государственная регистрация изобретения и только после этого можно считать, что патент на изобретение получен.

ВОПРОС: Можно ли продлить срок действия патента на изобретение?

ОТВЕТ: Срок действия исключительного права на изобретение (патента), относящегося к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, при определенных условиях, установленных пунктом 2 статьи 1363 ГК РФ, может быть продлен по заявлению патентообладателя, но не более чем на пять лет.

ВОПРОС: Кто может подать заявку на изобретение?

ОТВЕТ: Заявку на изобретение может подать заявитель - автор изобретения, коллектив авторов или его (их) правопреемник (п. 1,2 статьи 1357 ГК РФ). Также ее может подать представитель заявителя (чаще для случая международного патентования) - патентный поверенный или иной представитель, действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями статьи 1851 ГК РФ.

ВОПРОС: Чем подтверждается факт поступления заявки в Роспатент?

ОТВЕТ: В случае подачи документов заявки на бумажном носителе через экспедицию Роспатента заявитель получает уведомление с сообщением регистрационного номера заявки и даты поступления документов на руки.

В случае подачи заявки в электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи через сайт ФИПС, сведения о поступлении заявки незамедлительно отображаются в личном кабинете заявителя (присвоенный регистрационный номер заявки и дата ее поступления).

В случае направления документов заявки на бумажном носителе по почте, заявителю направляется уведомление с сообщением ему регистрационного номера заявки и даты поступления документов в течение двух недель со дня поступления документов заявки.

ВОПРОС: Какую пользу автор-заявитель может получить от своего патента?

ОТВЕТ: Помимо получения авторского вознаграждения, в случае если РИД являлся служебным, патент позволит получить правовую охрану от конкурентов, производящих контрафактную продукцию. Это позволит компании (стартапу) эффективно продвигать новый продукт на рынке. Это также положительно повлияет на те международные венчурные компании и инвесторов, которые проявят заинтересованность в расширении деятельности компании на другие рынки мира. Патент на изобретение является действенным аргументом для убеждения потенциальных клиентов использовать созданное техническое решение для их задач, помогает добиться международного, государственного и частного партнерства.

ВОПРОС: Что автору необходимо сделать перед обращением в ЦТТ с целью подачи с его помощью заявки на изобретение?

ОТВЕТ: Следует подготовить краткое описание изобретения, в котором поясняется, как изобретение решает существующие проблемы, и указаны его преимущества.

ВОПРОС: Можно ли запатентовать программу для ЭВМ или алгоритм как изобретение?

ОТВЕТ: Да, можно, если программу для ЭВМ или алгоритм представить в виде последовательности действий, дающей определенный результат, то патентуется изобретение в виде способа. При этом он может представлять собой технологический способ взаимодействия с программным кодом. Если указать, что разработано устройство или элемент устройства, работающий определенным образом и реализующий определенную последовательность действий, то патентуется изобретение в виде устройства.

ВОПРОС: Можно ли сделать автором изобретения компанию, например, в которой оно создано?

ОТВЕТ: Автором изобретения может быть только гражданин. А вот патент на изобретение может получить компания-работодатель.

ВОПРОС: Можно ли получить патент на изобретение на решение, которое было ранее известно, но никем не запатентовано?

ОТВЕТ: Нет, поскольку при оценке патентоспособности решения используются сведения из любых общедоступных источников информации, раскрытые в мире до даты подачи заявки. Если сведения по данному решению были раскрыты самим автором (например, в статье журнала, на выставке и т.д.), то у него есть 6 месяцев с даты раскрытия на то, чтобы подать заявку в патентное ведомство.

ВОПРОС: Можно ли «перепатентовать» известное ранее решение?

ОТВЕТ: «Перепатентование» решения в том же виде, как оно было раскрыто, невозможно. Однако можно внести изменения или усовершенствования в такое решение, т.е. добавить в него признаки (сведения), не раскрытые ранее. Если указанные изменения или усовершенствования решения будут приводить к его улучшению, патентование такого нового решения возможно.

ВОПРОС: Возможно ли ускорить сроки рассмотрения заявки в РФ?

ОТВЕТ: Законодательством прямая возможность ускорения делопроизводства не предусмотрена. Однако существует ряд косвенных способов, позволяющих получить патент быстрее.

Среди них:

Электронная подача и делопроизводство по заявке.

Проведение экспертных совещаний (переговоров). Организация официальных переговоров с экспертом, занимающимся вашей заявкой, может значительно упростить процедуру переписки и ускорить делопроизводство при наличии замечаний к материалам заявки. В большинстве случаев эксперты идут заявителям навстречу и соглашаются на личную беседу, поскольку это экономит и их время.

Заказ коммерческого поиска в Роспатенте (ФИПС)

Роспатент предлагает платную услугу по проведению ускоренного тематического поиска по заявке в течение 10 дней. Результаты указанного поиска будут использованы экспертизой при оценке патентоспособности. Как утверждает ведомство, платный поиск

может сократить срок рассмотрения заявки до 2 месяцев. Однако даже такая дорогая услуга не гарантирует реального ускорения делопроизводства.

Направление письменной просьбы об ускорении рассмотрения заявки.

При наличии оснований для срочного получения патента (важность разработки для страны, государственный контракт и т.д.) можно попробовать направить соответствующее ходатайство в Роспатент. В большинстве случаев на такие просьбы следует отказ, но в исключительных случаях ведомство может пойти вам навстречу.

ВОПРОС: В каких случаях патентование за рубежом имеет смысл?

ОТВЕТ: Если работник вместе с подразделением, где он работает или обучающийся в рамках стартапа:

- планирует экспорт продукции, созданной на основе изобретения;
- планирует производство такой продукции за рубежом;
- предполагает заключение лицензионных соглашений с зарубежными партнерами (передает партнерам технологию производства продукции).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. [Антипов А. А., Богданова Е. Л., Ерузалимская А. В., Коротышева Д. А., Коротышева Ю. Н., Котенева О. Е., Максимова Т. Г., Николаев А. С., Пудкова Г. В., Сербиненко Ю. С. Буду изобретать! Для школьников и их родителей. Учебное пособие для школьников по вопросам интеллектуальной собственности и изобретательской деятельности / под ред. проф. Е. Л. Богдановой, проф. Т. Г. Максимовой / СПб., 2019. Б.и. 94 с.](#)
2. [ВОИС. РСТ теперь насчитывает 154 договаривающихся государства.](#)
3. [ГК РФ Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.](#)
4. [ГК РФ Статья 1234. Договор об отчуждении исключительного права.](#)
5. [ГК РФ Статья 1235. Лицензионный договор.](#)
6. [ГК РФ Статья 1347. Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца.](#)
7. [ГК РФ Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения.](#)
8. [ГК РФ Статья 1353. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.](#)
9. [ГК РФ Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.](#)
10. [ГК РФ Статья 1363. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец.](#)
11. [ГК РФ Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.](#)
12. [ГК РФ Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.](#)
13. [ГК РФ Статья 1374. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.](#)
14. [ГК РФ Статья 1375. Заявка на выдачу патента на изобретение.](#)
15. [ГК РФ Статья 1380. Отзыв заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.](#)
16. [ГК РФ Статья 1401. Подача и рассмотрение заявки на выдачу патента на секретное изобретение.](#)
17. [ГОСТ Р 15.011-96. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.](#)
18. [Долгих О. Получено решение об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной. Что делать?](#)
19. [Котенева О. Е. Методы управления интеллектуальной собственностью / О. Е. Котенева, А. С. Николаев. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2020. – 108 с.](#)
20. [Котенева О. Е. Патентоведение / О. Е. Котенева, А. С. Николаев. – Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2020. – 122 с.](#)
21. [Котенева О. Е. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2018. – 67 с.](#)
22. [Котенева О.Е. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2018, 66 с.](#)
23. [Лисовская Л. Что такое «вечнозеленый патент»?](#)
24. [Максимова Т.Г., Халецкая В.А. Применение зонтичных патентных технологий для повышения эффективности патентной защиты изобретений и полезных моделей / Экономика. Право. Инновации № 2, 2020, с.25-30.](#)
25. [Мулина К. Мифы о патентах и заблуждения о патентовании.](#)
26. [Положения о пошлинах утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 с изменениями согласно постановлению Правительства РФ от 17 июня 2021 г. № 922.](#)
27. [Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2016 г. № 316.](#)

28. [Роспатент. Образцы заявок, заявлений и ходатайств и примеры их заполнения.](#)
29. [Шперлик К. Патентные войны: как защитить свои идеи и разработки от копирования? Электронный журнал Контур, 2014.](#)
30. [Национальная ассоциация трансфер технологий](#)
31. [Методические рекомендации для научных организаций и образовательных организаций высшего образования по выявлению патентоспособных \(подлежащих правовой охране\) результатов интеллектуальной деятельности, по разработке стратегии их патентования \(правовой охраны\), по осуществлению их патентования \(правовой охраны\) и трансферу \(коммерциализации\) в кооперации с организациями реального сектора экономики, в том числе посредством создания центров трансфера технологий \(письмо Минобрнауки России от 17.11.2021 №МН-14/1494\)](#)
32. [Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях \(утверждены Минэкономразвития России 3 октября 2017 г.\)](#)
33. [Типовое положение Всемирной организации интеллектуальной собственности «Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций», адаптированное для России \(письмо Минобрнауки России от 21.02.2019 № МН-426/ГТ\)](#)

ГЛОССАРИЙ

Автор изобретения – гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности (ст. 1347 ГК РФ)

Правообладатель/патентообладатель – физическое или юридическое лицо, которое обладает исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности.

Патентоспособность – это юридическое свойство изобретения, определяющее его способность охраняться документом исключительного права (патентом) на территории конкретной страны в данный момент времени.

Техническое решение – раскрытая техническая идея, которую можно осуществить с привлечением специалистов, не применяя изобретательских принципов.

Изобретение – решение технической задачи, относящееся к материальному объекту — продукту, процессу (способу) осуществления действий над материальным объектом, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Способ – Совокупность и порядок действий, используемых для решения какой-либо задачи.

Продукт – устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных.

Устройство¹ – расположение, соотношение частей, конструкция чего-нибудь. Примерами устройства являются техническое сооружение, механизм, машина, прибор.

Элемент² – составная часть чего-нибудь, компонент.

Формула изобретения – это часть документов заявки, основанная на описании к, определяющая предоставляемый объем правовой охраны.

Многозвенная формула изобретения – это формула, характеризующая группу изобретений, включает несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы; при этом каждое изобретение группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому пункту.

Независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению, он характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объём испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения, в виде одного предложения.

Зависимый пункт формулы изобретения – пункт формулы подчиненный независимому.

Родовое название – единственное для данного рода узаконенное правилами приоритета латинское название, чаще всего отражающее какую-либо характерную особенность организма.

¹ Согласно толковому словарю Ожегова;

² Согласно толковому словарю Ожегова;

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Приоритет – это преимущественное право заявителя на получение патента по отношению к другому заявителю, обусловленное более ранней датой подачи заявки.

Прототип – это ближайший аналог изобретения или полезной модели.

Техническая документация – это документация, которая используется при проектировании, изготовлении и эксплуатации каких-либо технических объектов: зданий, сооружений, промышленных товаров, программного и аппаратного обеспечения.

Лицензия простая (неисключительная) - договор, предусматривающий передачу лицензиату прав на использование ОИС с сохранением за лицензиаром права на использование и права выдачи лицензии другим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).

Исключительная лицензия – договор, в соответствии с которым лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).

Релевантность – в широком смысле это соответствие одного объекта другому.