

ТИПОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ И  
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В ОТНОШЕНИИ  
ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ

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	3
ВВЕДЕНИЕ	4
ЧТО ТАКОЕ ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ?	4
КЛЮЧЕВЫЕ ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ	6
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЫБОРА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ	8
ГДЕ МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ?	8
СКОЛЬКО ДЛИТСЯ СРОК ОХРАНЫ?	10
АЛГОРИТМ РАБОТЫ РОСПАТЕНТА С ЗАЯВКОЙ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ	11
ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ПАТЕНТНОЙ ЗАЯВКИ	11
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАТЕНТОВАНИЕ	13
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ПАТЕНТОВАНИЯ	15
ЛЬГОТЫ	18
ПРАВА ОБЛАДАТЕЛЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ	19
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ	19
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:	20

## **СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ**

ПМ – Полезная модель

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации

ФИПС – Федеральный институт промышленной собственности

ЦПТИ – Центр поддержки технологий и инноваций (в данном пособии ЦПТИ Университета ИТМО)

ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности

РИД – результат интеллектуальной деятельности

ИЗ – изобретение

ПМ – полезная модель

ПО – промышленный образец

## 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.

### ЧТО ТАКОЕ ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ?

Полезная модель – форма правовой охраны технологий. Полезные модели называются малыми изобретениями потому, что таким образом охраняют часть технологии, а также потому что к нему предъявляется меньше требований, чем к его старшему брату – изобретению ([согласно п. 1 ст. 1351 полезные модели – технические решения, относящиеся к устройству](#)).

Во Франции патент на полезную модель имеет другое название – «Свидетельство о полезности», а в Соединенном Королевстве их называют «Защитой второго уровня». В Австралии полезные модели существуют под названием «Инновационный патент».

Пошлины за регистрацию полезной модели по сравнению с изобретениями всегда ниже. Но главное преимущество полезной модели как объекта интеллектуальной собственности скорее стратегическое, чем формальное.

Изначально патенты выдавались только на изобретения. Вашингтонский пересмотр [Парижской конвенции](#) в 1910 году признал полезные модели как вид права промышленной собственности, к 1975 году эта форма охраны обрела законодательное регулирование в Бразилии, Германии, Италии, Японии, Филиппинах, Польше, Португалии, Южной Корее, Испании и Тайване. Парижская конвенция до сих пор регламентирует одну из систем подачи международных заявок на патент, в том числе и на полезную модель.

В каком-то смысле между изобретениями и полезными моделями можно провести ту же грань, что обычно проводят между фундаментальными и прикладными науками, одно без другого существовать не может, но результаты научных достижений в этих направлениях будут выглядеть по-разному.

Полезные модели представляют собой абсолютно прикладные достижения техники и чаще всего описывают простые устройства, новые спецификации и конфигурации этих устройств. Отсюда описание этих объектов через модель. Для полезных моделей допускаются достижения техники с помощью реинжиниринга известных технологий.

Для полезной модели применяются следующие критерии охраноспособности:

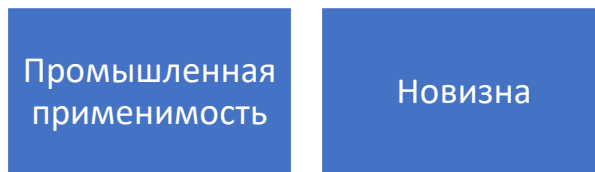


Рисунок 1 – Блок-схема критериев патентоспособности ПМ

Именно эти два аспекта проверяются экспертизой патентного ведомства при рассмотрении заявок.

Промышленная применимость заключается в том, что можно воспроизводить данное техническое решение и специалисту из той же области по приведенным описаниям будет понятно, как это сделать или как это работает.

Согласно [п. 4 ст. 1351 ГК РФ](#) применение может относиться к промышленности, сельскому хозяйству, здравоохранению, различным отраслям экономики или социальной сфере.

Новизна (в случае России наряду с большинством стран мира) должна быть международной. Это означает, что в таком конкретном формате (в совокупности элементов), ещё никто ничего такого не описывал, не патентовал, не публиковал и не использовал.



Рисунок 2 – Структура поисков в подтверждении Новизны

Поэтому так важно до подачи заявки на любой объект патентных прав как можно дольше держать в тайне разработку, рассказывать о ней только после подписания Соглашения о неразглашении передаваемых сведений, и проводить не только патентный поиск, но и поиск в непатентной литературе, на всех языках мира.



Рисунок 3 – Схема допатентной охраны ПМ

Для полезной модели важным аспектом считается тот факт, что для специалиста из выбранной технической области разработка может быть очевидной. И творческим вкладом в создание объекта интеллектуальной собственности в таком случае может быть простой перебор вариантов или

изменение не основополагающих, но важных элементов уже известных разработок.

Дополнительную информацию о Полезных моделях можно прочитать на сайте Роспатента, в разделе «Деятельность» - [«Объекты патентного права»](#).

## КЛЮЧЕВЫЕ ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ

В качестве полезной модели могут патентоваться разные объекты, связанные с устройствами. Для образовательных организаций наиболее актуальны следующие варианты патентования:

Объект интеллектуальной собственности	Пример патентования
Устройство	Комбинированный посевной агрегат, смотри <a href="#">Google Patents - RU186298U1</a>
Корпус и устройство корпуса	Встроенный самомонопод, смотри <a href="#">Google Patents - RU185834U1</a>
Инструмент / Орудие	Комбинированные инструменты для обработки почвы, смотри <a href="#">Google Patents - RU167519U1</a>
Устройство для сопровождения способа лечения	Тренажёр, смотри <a href="#">Google Patents - RU176720U1</a>
Устройство для реализации техники	Посевная секция, смотри <a href="#">Google Patents - RU177751U1</a>
Конструкция	Тренажер для занятий по восстановлению процесса внимания, смотри <a href="#">Google Patents - RU164606U1</a>

Таблица 1 – Примеры патентования объектов ПМ

Согласно [п. 5 ст. 1350 ГК РФ](#) в качестве полезной модели не могут охраняться открытия, научные теории и математические методы, правила и методы игр, методики интеллектуальной или хозяйственной деятельности, решения по предоставлению информации. Также согласно [п. 4 ст. 1349 ГК](#) нельзя испрашивать охрану для способов клонирования человека и его клон, способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях.

Что также не может охраняться посредством патента на полезную модель:

РИД	Пример	Выход / Решение
-----	--------	-----------------

Процессы для производства или использования	Процесс использования гидрогеля в биопринтере	Охраняем посредством коммерческой тайны или ноу-хау
Открытия, научные теории и математические модели	Новые свойства химического элемента	Оформляем научную статью и пользуемся авторским правом
Эстетические творения	Гравюра	Авторское право
Схемы, правила и методы для выполнения умственных действий, игр или ведения бизнеса	Правила игры Монополия	Описать в тексте и депонировать
Представления информации	Двоичная форма представления информации	Аналогично Научным открытиям
Изобретения, противоречащие «общественному порядку» или морали	Изобретение атомной бомбы	Выбор гуманного способа применения
Способ применения	Новое применение известного вещества	Вещества, описанные в формуле на продукт по способу

Таблица 2 – Непатентуемые РИД

В чем отличие полезной модели от изобретения, промышленного образца и других объектов ИС?

В качестве полезных моделей нельзя охранять составы, химические соединения, штаммы микроорганизмов, объекты биотехнологий (кроме устройств), способы применения или способы производства. Все эти объекты охраняются как Изобретения.

В качестве полезной модели не будут охраняться решения внешнего вида изделий. Такие объекты можно охранять посредством Промышленных образцов.

В качестве полезной модели не могут охраняться топологии интегральных микросхем. Правовая охрана для данного объекта испрашивается через получение свидетельства в Роспатенте как самостоятельный объект права интеллектуальной собственности.

В качестве полезной модели не могут охраняться программы для ЭВМ (программное обеспечение). Для таких объектов испрашивается самостоятельная правовая охрана – свидетельство на программу для ЭВМ при депонировании программного кода, либо программные элементы могут

входить в группу изобретений, обладающих общим замыслом и получать охрану через патент на изобретение.

## **ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЫБОРА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ**

Преимущества:

- Заявка на полезные модели рассматриваются в 1,5-2 раза быстрее, чем заявки на изобретения;
- Испрашивается меньше требований к патентоспособности, чем к изобретениям, что позволяет охранять даже те части технологий и изобретений, которые не обладают техническим уровнем для более сложной и длительной охраны;
- Обойдется дешевле, чем патент на изобретение.
- Обеспечивает рентабельную охрану в отношении сезонных продуктов или продуктов с коротким жизненным циклом.

Недостатки:

- Не продолжительный срок охраны;
- Не во всех странах существует такая форма охраны;
- Сниженные требования по критериям патентоспособности приводят к регистрации мусорных заявок и искусственно наращивают поток документов, которые впоследствии затрудняют поиск.

## **ГДЕ МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ?**

Помимо России получить патент на полезную модель можно в следующих странах:

Европейские страны:

Германия, Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Дания, Эстония, Словакия, Испания, Финляндия, Франция (срок действия шесть лет), Грузия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Молдова, Польша, Португалия, Россия, Чехия, Турция и Украина.

Страны Северной и Южной Америки:

Аргентина, Аруба, Белиз, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Перу, Тринидад и Тобаго и Уругвай.

Страны Азии:

Южная Корея, Китай, Египет, Филиппины, Индонезия, Япония, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Макао, Тайвань, Таджикистан, Узбекистан.



## Африканские страны:

Ангола, АРИПО – Африканская региональная организация интеллектуальной собственности со штаб-квартирой в Эфиопии, ОАРИ – Организацией интеллектуальной собственности со штаб-квартирой в Яунде, Камерун<sup>1</sup>.

В Африканскую региональную организацию интеллектуальной собственности (АРОИС) входят следующие страны: Ботсвана, Гамбия, Гана, Кения, Лесото, Либерия, Малави, Мозамбик, Намибия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Свазиленд, Танзания, Уганда, Замбия, Зимбабве.

В Африканскую организацию интеллектуальной собственности (ОАРИ) входят следующие страны: Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал, Того, Коморские острова.

## Страны Океании:

Австралия (с некоторыми ограничениями), Тонга.

В некоторых странах охрана полезной модели может быть получена только в определенных областях техники, таких как механические устройства и аппараты, и исключительно для продуктов, а не для процессов. Такое положение дел отражается на статистике патентных заявок. Большая часть полезных моделей регистрируется именно в этих областях.

Охрана полезных моделей не производится в ведущих англоговорящих странах – США, Великобритании и Канаде. В связи с чем методических материалов по регистрации патентных заявок на полезные модели на английском языке очень мало. Поэтому рекомендуется обращаться к патентным поверенным, которые имеют широкую осведомленность в отношении иностранного законодательства.

Несмотря на то, что во всех этих странах заявляется охрана полезных моделей, важно помнить, что условия не будут идентичными. В законодательстве каждой отдельной страны могут быть по-разному описаны одни и те же положения, что будет влиять на условия, которые придется соблюсти при подаче.

[ВОИС \(Всемирная организация по интеллектуальной собственности\)](#) указывает, что на территории Кении в качестве полезной модели можно подать «любую форму, конфигурацию или расположение элементов какого-либо устройства, принадлежности, инструмента, электрической цепи и электронной схемы, ремесленного изделия или любого другого объекта или части объекта, обеспечивающие более эффективное или иное функционирование, использование или изготовление объекта или

---

<sup>1</sup> Такая организация выполняет функции обычного национального патентного ведомства только для нескольких стран сразу. Заявки, направляемые в такие ведомства, считаются региональными, обладают тем же уровнем охраны, стоят дороже, но упрощают систему подачи для заявителя. Альтернативным примером является Евразийское патентное ведомство, в которое входит ряд стран СНГ.

обеспечивающие полезность, преимущества, экологическую выгоду, экономию или технический эффект, не известный ранее в Кении, включая микроорганизмы или другие самовоспроизводящиеся материалы, продукты генетических ресурсов, а также растительные и пищевые составы, которые обладают новым действием».

Такая трактовка расходится не только с российским законодательством, но и законодательством многих других стран. Это очень важно учесть при переводе российской заявки в международную фазу. При выборе перечня стран для патентования важно помнить, что в каждой отдельной стране будет проходить своя экспертиза по существу вашей заявки. Это значит, что каждая отдельная страна будет принимать решение по вашей заявке самостоятельно и может отказать в выдаче патента, даже если другие страны приняли положительное решение.

В Бельгии и Нидерландах полезные модели были полностью отменены, так как было признано, что отсутствие условия изобретательского уровня создает существенную правовую неопределенность. В некоторых странах охрана полезной модели может быть получена только в определенных областях техники и исключительно для продуктов, а не для процессов.

Но в Германии полезные модели обладают большим весом и возможностями, нежели в других странах. Немецким законодательством была расширена концепция полезных моделей. Отходя от изделий, имеющих определенную форму или структуру немецкий патентный закон расширил возможность охраны посредством полезных моделей до всех материальных предметов, включая химические вещества и электрические цепи.

Таким образом, сегодня единственной формой изобретения, не охраняемой полезной моделью в Германии, является способ или метод. Даже это ограничение было сокращено в 2005 году, когда Верховный суд Германии постановил, что формула на использование, включая вторую формулу на медицинское использование, разрешена в заявках на полезную модель.

Для полезных моделей, патентуемых в Германии, предшествующее публичное использование за пределами Германии не является препятствием для охраны. Что означает, что достаточно национальной новизны для испрашивания охраны. Таким неоспоримым преимуществом обладает патентная заявка на полезную модель в Германии.

## **СКОЛЬКО ДЛИТСЯ СРОК ОХРАНЫ?**

Срок охраны полезной модели составляет лишь четыре года, однако по просьбе правообладателя этот срок может быть продлен дважды, каждый раз на три года. Максимальный срок охраны на полезную модель в России составляет 10 лет. На сегодняшний день 10 лет – мировой стандарт срока правовой охраны таких объектов. Однако, всегда есть исключения. В Австралии срок охраны составляет 8 лет. В Беларуси - 8 лет. Франция - 6 лет. Греция - 7 лет. Индонезия - 5 лет. Малайзия и Филиппины - 15 лет. Тайвань - 12 лет. Украина - 8 лет.

## АЛГОРИТМ РАБОТЫ РОСПАТЕНТА С ЗАЯВКОЙ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

В России заявка на регистрацию полезной модели направляется в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – [ФИПС](#)). Патент на полезную модель может подать физическое лицо, гражданин Российской Федерации, обязательно на русском языке (в соответствии со ст. [1374 ГК РФ](#)) или юридическое лицо. Можно направить заявку самостоятельно или воспользоваться услугами патентного поверенного.

<b>1 этап</b>				
Составление заявки				
<b>2 этап</b>	<b>3 этап</b>	<b>4 этап</b>	<b>5 этап</b>	<b>6 этап</b>
Уведомление о получении заявки	Формальная экспертиза	Экспертиза заявки по существу	Решение о выдаче патента	Поддержание патента в силе

Таблица 4 - Общая схема получения патента

Формальная экспертиза проверяет наличие всех необходимых документов по заявке, т.е. соответствие формальным критериям. Также на данном этапе проверяется оплата пошлин для перехода на следующий этап.

На этапе экспертизы по существу ведомство проверяет соответствие критериям охраноспособности и достаточности раскрытия сущности заявляемой полезной модели.

### Тайм-лайн процесса получения патента

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

Таблица 5 - Тайм-лайн процесса получения патента

### ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ПАТЕНТНОЙ ЗАЯВКИ

Процедуру работы с патентной заявкой на полезную модель можно разделить на 3 этапа:

<b>Этап</b>	<b>Предварительный этап</b>	<b>Основной этап</b>	<b>Заключительный этап</b>
-------------	-----------------------------	----------------------	----------------------------

Действия	Патентный поиск	Подготовка документов заявки	Оплата пошлин
Результат	Заключение о патентоспособности	Отправка документов в Роспатент	Уведомление о принятии заявки к рассмотрению + Получение приоритета <sup>2</sup>

Таблица 6 – Этапы работы с патентной заявкой на ПМ

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. Согласно [п. 2 ст. 1376 ГК РФ](#) заявка на полезную модель должна содержать следующие документы:

- 1) Заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и заявителя – лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства и места нахождения каждого из них;
- 2) Описание полезной модели, раскрывающее её сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;
- 3) Формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, ясно выражающая её сущность и полностью основанная на ее описании;
- 4) Чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели<sup>3</sup>;
- 5) Реферат.

Также к заявлению необходимо приложить Платежное поручение по результатам оплаты пошлин. Оплата пошлин регламентируется Постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 – [Положением о Пошлинах](#). Список основных пошлин, которые необходимо оплатить для получения патента:

Вид пошлины	Стоимость
-------------	-----------

<sup>2</sup> Приоритет – дата принятия патентной заявки патентным ведомством, с которой в дальнейшем, при условии получения патента, начнется отсчет срока действия патента или исключительных прав.

<sup>3</sup> Чертежи всегда увеличивают вес заявки, потому что они помогают эксперту разобраться в заявке и ускорить процесс проведения экспертизы по ней. Чертежи должны отражать только то, что заявляется в описании и формуле. Можно предоставить трехмерную модель в электронной форме по своему желанию.

Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на полезную модель (далее - заявка на полезную модель) и принятие решения по результатам формальной экспертизы заявки	<b>1400 + 700</b> за каждый пункт формулы полезной модели свыше 10
Принятие решения по результатам экспертизы заявки на полезную модель по существу	<b>2500</b>
Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца, публикация сведений о выдаче патента и выдача патента в форме электронного охранного документа	<b>3000</b>
<b>Выдача</b> патента на полезную модель по заявлению правообладателя о преобразовании оспариваемого патента на изобретение в патент на полезную модель	<b>2000</b>
Годовые пошлины за поддержание в силе патента на полезную модель за годы действия, считая с даты подачи заявки:	<b>1 и 2 год – 800 + 800</b> <b>3 и 4 год – 1700 + 1700</b> <b>5 и 6 год – 2500 + 2500</b> <b>7 и 8 год – 3300 + 3300</b> <b>9 и 10 год – 4900 + 4900</b>

Таблица 7 – Виды юридических значимых на ПМ пошлин

Сумма пошлины формируется индивидуально, исходя из количества пунктов формулы, учёта возможных льгот и других факторов. Таблица со всеми видами пошлин и их размерами приведена на сайте Роспатента, в разделе «Деятельность» - «Пошлины и платежи» - [«Таблицы видов юридически значимых действий и размеров пошлин»](#).

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»](#). Все документы заявки формализованы и должны отвечать требованиям 4 части ГК РФ.

Когда все документы подготовлены, необходимо распечатать их и направить в Роспатент в пункт приема заявок. Предварительно можно сформировать электронную заявку с использованием электронной-цифровой подписи на сайте ФИПС в разделе [«Подача заявки»](#), либо через портал «Госуслуги».

После подачи заявления на указанный в письме адрес будут приходить уведомления Роспатента о ведении делопроизводства по вашей заявке. Ведение переписки по заявкам заявителя может осуществляться посредством нового сервиса сайта ФИПС [«Личный кабинет»](#), либо по почте. Обратите внимание, что срок ответа на каждое уведомление ограничен.

## МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАТЕНТОВАНИЕ

Для того, чтобы подать заявку на полезную модель в другие страны 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. 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.

Алгоритм подачи международной заявки по системе РСТ выглядит следующим образом:

- 1) Подача национальной заявки в своей стране;
- 2) Подача документов о переходе на международную фазу;
- 3) Проведение патентного поиска Всемирной организацией по интеллектуальной собственности и публикация результатов;
- 4) Перевод документов в национальные ведомства;
- 5) Получение решений патентных ведомств разных стран о предоставлении правовой охраны.

Длительность этих процедур представлена на Рисунке 4.

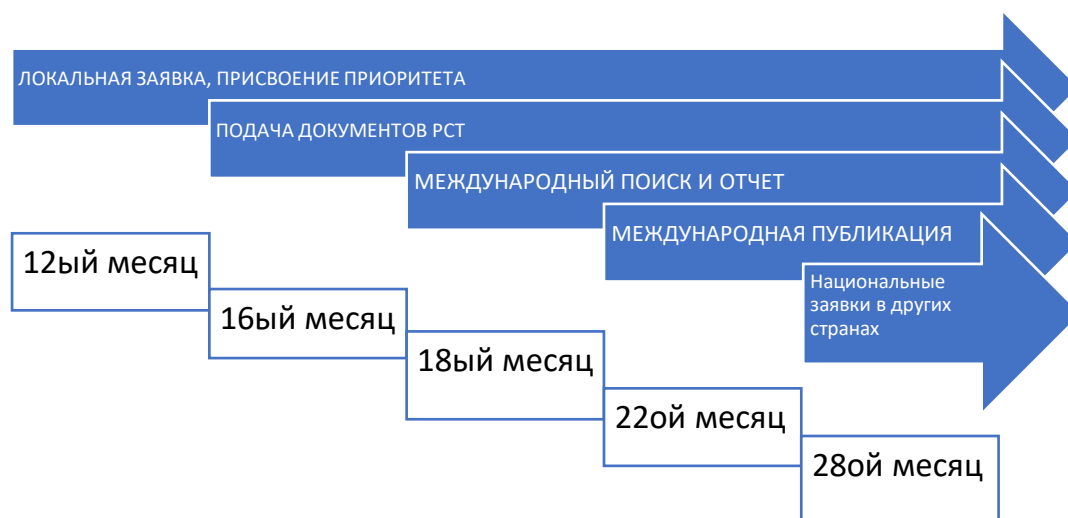


Рисунок 4 – Тайм-лайн подачи международной заявки по системе РСТ

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.

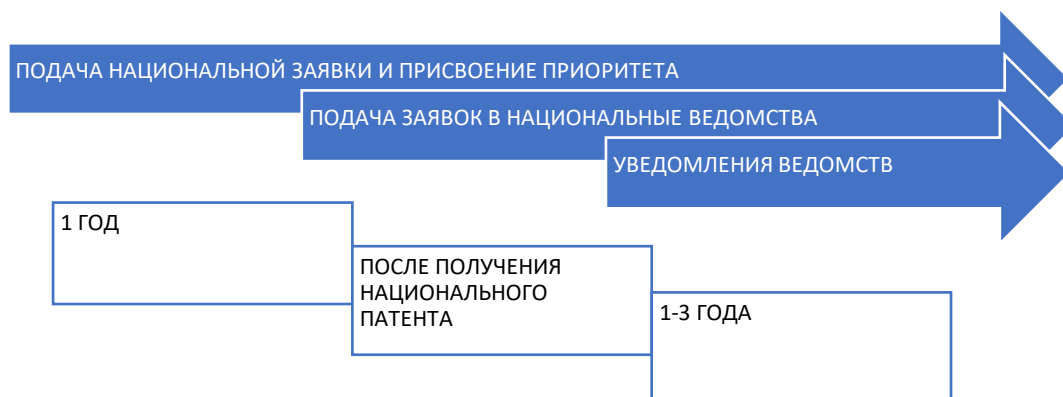


Рисунок 5 – Тайм-лайн подачи международной заявки по нормам Парижской конвенции

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.

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

## **ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ПАТЕНТОВАНИЯ**

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

Лучшие практики в этой сфере предоставляют такие американские компании как Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, Banner Witcoff, Kilpatrick Townsend & Stockton LLP, а также немецкая компания Krieger Mes & Graf v der Groeben.

Их можно классифицировать следующим образом:

### 1) Стратегии превентивной охраны

«Кремниевая долина»

Что делать, если необходима охрана в США, но США не предусмотрена охрана для полезных моделей!? Вы можете подать заявку по системе РСТ и включить туда США. В такой ситуации решение будет приниматься в национальном ведомстве, т.е. экспертиза сама решит, какой другой вид

охраны она может обеспечить для такой заявки. Но в такой ситуации велика вероятность отказа в охране. Также можно подать предварительную заявку напрямую в патентное ведомство США. Такая практика характерна для маленького количества стран, среди которых есть США. При подаче такой заявки у Вас будет год для перевода заявки в основную, год для того, чтобы придумать и доработать вашу технологию до нужного изобретательского уровня. При этом вы заранее позаботитесь о приоритете и первенстве на столь желанном рынке.

#### «Игра на опережение»

Что делать, если нужно сделать международный патент, а проект финансируется порционно? В такой ситуации нужно пользоваться системой подачи по РСТ. Эта система с одной стороны - растягивает во времени переход в национальные фазы. С другой стороны, дает вам больше времени на оплату пошлин, переводов заявки. Поэтому если на старте у вас нет в активе всей суммы для оплаты пошлин, вы всё равно можете податься, рассчитав входящие денежные потоки в отношении сроков по процедуре РСТ.

### 2) Стратегии вынужденной охраны

#### «Всё потеряно»

Если вы уже давно используете свои разработки и только сейчас узнали, что они потенциально патентоспособны, можно пытаться менять и дорабатывать техническое решение. Можно обратиться к патентному поверенному для поиска стран, где достаточно национальной новизны при подаче заявки на полезную модель. Перед подачей заявки провести патентные поиски, касающиеся непосредственно этих стран и выходить на их рынки, будучи абсолютно защищенным с точки зрения интеллектуальной собственности.

#### «Мал золотник, да дорог»

Если по результатам экспертизы Вам пришло извещение, что заявка на изобретение не проходит по критерию уровня техники!? Во многих странах можно преобразовать патентную заявку в заявку на полезную модель. Недостаток изобретательского уровня как раз нивелируется этим положением и является спасением, если вам необходимы монопольные позиции на рынке для реализации маркетингового плана и бизнес-модели. Перевод заявки можно осуществить в любое время в течение срока рассмотрения патентной заявки.

### 3) Защитные стратегии

#### «Использовать или нет – вот в чем вопрос»



Что делать, если кто-то пытается аннулировать ваш патент? Исходя из патентного законодательства при получении патента на полезную модель вы получаете всяческие права, связанные с его использованием. Однако, это не означает, что вы имеете такое же право его не использовать. Именно неиспользование патента может стать основанием для судебного иска. Чаще всего такие иски подаются с целью сделать технологию доступной на безвозмездной основе или для того, чтобы заключить принудительное лицензионное соглашение с патентообладателем. В такой ситуации патентообладатель может пытаться доказывать факт внутреннего закрытого использования патента или приводить доводы в пользу уважительных обстоятельств неиспользования. Первый вариант является выигранным. Второй вариант создает поле для маневра стороне, пытающейся аннулировать патент.

#### 4) Эксклюзивные стратегии

##### «Оправданная сложность»

В большинстве стран мира, в том числе в России, запрещено патентовать в качестве полезных моделей способы или методы. Это законодательное ограничение одновременно является и правовой лазейкой. Совмещая объекты, связанные с устройством или сами устройства, которые не отвечают по патентоспособности изобретениям, с методами или способами их производства/использования/применения можно пытаться претендовать на изобретение, именно из-за конвергенции объектов в одной патентной заявке в качестве двух исключительных пунктов формулы.

##### «Конкретные рынки - короткие сроки»

Для международных заявок часто предлагают подачу в рамках системы РСТ. Зачастую она оказывается дешевле прямой подачи и упрощает жизнь как заявителю, так и патентным ведомствам, в которых испрашивается охрана. Однако времени до перехода в национальные фазы проходит больше, чем при подаче напрямую. Выгода в пошлинах и простоте процедуры не всегда играет на руку бизнесу. Иногда продукты создаются под конкретные рынки и продаются только в конкретных регионах. В таком случае нужно заранее составить список стран и рассмотреть возможность регионального патентования. Например, вы планируете продавать свой товар в разных странах Африки. В таком случае решением вашей задачи будет патентование не по системе РСТ, а подача заявки в АОИС - Африканскую организацию интеллектуальной собственности.

##### «Простота хуже воровства»

Что делать, если вам необходима разработка, описанная в чужом патенте для производства собственной? Во-первых, нужно убедиться, что этот патент зарегистрирован именно в отношении интересующей вас территории, то есть в конкретном патентном ведомстве. Оценить свободные рынки, на которые не распространяется охрана. Во-вторых, необходимо удостовериться, что этот патент действует, его регулярно продлевают. Если патент “живой”, тогда необходимо посчитать, сколько ещё будет длиться его правовая охрана и оценить, насколько критично ожидание для вашего производства/проекта. Если при этом у вас есть достаточно денег, вы можете связаться с правообладателем и предложить подписать лицензионный договор на взаимовыгодных условиях. С этой задачей лучше обратиться к патентному поверенному, особенно если это иностранный заявитель. Если выплачивать роялти за использование нет возможности, как и ожидать, когда патент выйдет из-под охраны, можно попытаться его обойти. Обход патента означает глубокий анализ технического решения и выявление слабых сторон в описании формулы, в составленной заявке в целом, чтобы добиться прекращения его охраны / заблокировать действия конкурента / подать собственный патент, который по своему описанию не будет коррелировать с существующим.

## ЛЬГОТЫ

Законодательством предусмотрены следующие льготы в отношении заявителей:

### 1) Льготный период с даты разглашения

Согласно п. 3 ст. 1351 если по неосторожности или незнанию произошло раскрытие информации, составляющей собой существо планируемой к заявлению полезной модели, заявитель обладает 6-месячным льготным сроком подачи. То есть в период 6 месяцев с момента разглашения (в том числе и экспонирования на выставке) заявитель обязан подать заявку в ФИПС, чтобы не утратить условие новизны своего изобретения. Такой же льготный период существует и в Германии. Однако, в ряде стран не предусмотрено никакого льготного периода для полезных моделей в случае разглашения. А в некоторых странах, где он всё же предусмотрен, ограничивается раскрытием изобретения на официальной или официально признанной выставке в соответствии с Парижской конвенцией от 22 ноября 1928 г. (с поправками).

### 2) Право преждепользования

Согласно ст. 1361 ГК РФ если вы использовали какой-либо РИД на производстве или в работе предприятия и не успели подать на него заявку, но за этот период времени кто-то создал тождественное решение и подал на него заявку, то право на его дальнейшее безвозмездное использование останется за вами. Это право может быть передано другим лицам только вместе с предприятием, на котором оно использовалось. Если эти обстоятельства будут

документально подтверждены, то обладатель патента не в праве требовать с вас никаких компенсаций.

## **ПРАВА ОБЛАДАТЕЛЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ**

Объекты патентного права (изобретения, полезные модели и промышленные образцы) получают свою охрану с момента их регистрации в федеральном органе, а не с момента создания. Поэтому так важно держать их в тайне до момента пока вы не будете уверены, что им не может быть предоставлена охрана в силу отсутствия новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости.

Факт получения патента наделяет своего обладателя интеллектуальными правами, главным из которых является исключительное право. Согласно ст. 1229 ГК РФ исключительное право – право использовать результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону способом, право использовать такой результат, разрешать или запрещать другим лицам его использование. Исключительное право также можно назвать правом распоряжения РИД.

Однако, есть ряд прав, которые возникают у автора полезной модели ещё до получения патента. Такими правами являются: право авторства, т.е. право называться и указываться автором данного РИД, право на получение патента, т.е. на подачу заявки (в отличие от права авторства право на получение патента может быть передано другим лицам), право на вознаграждение (при условии это такой РИД был создан как служебный).

Важно отметить, что полезным моделям, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с ГК РФ не предоставляется.

## **ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ**

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) Глава 72. Патентное право;
- Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ;
- Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата
- Приказ Роспатента от 14.12.2020 № 164;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 № 701;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 28.08.2015 № 615;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 03.06.2021 № 306;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 10.06.2016 № 371;
- Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 № 707;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 12.08.2015 № 552;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 03.11.2015 № 812;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 20.08.2020 № 549;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 03.11.2015 № 811;
- Приказ Роспатента от 22.04.2003 № 56;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 21.08.2015 № 579;
- Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 № 941;
- Договор о патентной кооперации (РСТ) от 19.06.1970;
- Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации от 24.03.1971;
- Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883;
- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15.04.1994;
- Евразийская патентная конвенция от 09.09.1994.

## РЕЗЮМЕ

Полезная модель – изобретение, относящееся к устройству. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. Использованием полезной модели считается, в частности, ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель.

Важно помнить, что факт заявки на полезную модель имеет юридическое значение, и даже отозванная заявка может быть использована для доказательства в судах.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. «Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций», адаптированное для России (письмо Минобрнауки России от 21.02.2019 № МН-426/ГТ).
2. Котенева О. Е. Методы управления интеллектуальной собственностью / О. Е. Котенева, А. С. Николаев. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2020. – 108 с.
3. Котенева О. Е. Патентоведение / О. Е. Котенева, А. С. Николаев. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2020. – 122 с.
4. Котенева О. Е. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2018. – 67 с.

5. Методические рекомендации для научных организаций и образовательных организаций высшего образования [Электронный ресурс] // Национальной ассоциации трансфера технологий. – URL : [https://rusnatt.ru/media/mr/?ELEMENT\\_ID=19146](https://rusnatt.ru/media/mr/?ELEMENT_ID=19146) (дата обращения: 27.10.2021).
6. 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).
7. Мулина К. Мифы о патентах и заблуждения о патентовании.
8. Национальная ассоциация трансфер технологий.
9. Парижская конвенция по охране промышленной собственности : международное соглашение // WIPO. – 1979. – URL : <https://wipolex.wipo.int/ru/text/379398> (дата обращения: 23.11.2021).
10. 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.
11. Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2016 г. № 316.
12. Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях (утверждены Минэкономразвития России 3 октября 2017 г.).
13. Роспатент. Образцы заявок, заявлений и ходатайств и примеры их заполнения.
14. Теория и практика управления интеллектуальной собственностью в цифровой экономике : учебное пособие [ Электронный ресурс] // Ассоциация центров поддержки технологий и инноваций. – URL : <https://tiscs.ru/publication> (дата обращения: 27.10.2021).
15. 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).
16. Шперлик К. Патентные войны: как защитить свои идеи и разработки от копирования? Электронный журнал Контур, 2014.
17. Suthersanen U. Utility Models and Innovation in Developing Countries / U. Suthersanen // Geneva : International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2006. – 68 p.
18. Utility Model [Электронный ресурс] // Kenya Industrial Property Institute. – URL : <https://www.kipi.go.ke/index.php/utility-models> (дата обращения: 03.12.2021).

19. Utility Model Overview [Электронный ресурс] // Japan Patent Attorneys Association. – URL : <https://www.jpaa.or.jp/en/ip-information/utility-model-overview/> (дата обращения: 03.12.2021).
20. Utility Models [Электронный ресурс] // FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE. – URL : <https://www.prh.fi/en/hyodyllisyysmallit.html> (дата обращения: 30.10.2021).
21. Utility Models [Электронный ресурс] // Intellectual property office of the Phillipins <https://www.ipophil.gov.ph/services/utility-model/> (дата обращения: 01.12.2021).
22. Utility models and their comparison with patents and applications for the US intellectual property law system // Dr. Hans-Peter Brack // Boston College Intellectual Property & Technology Forum. - 2009. - 15 p.
23. Utility Models Protection [Электронный ресурс] // German Patent and Trademark Office. – URL : [https://www.dpma.de/english/utility\\_models/utility\\_model\\_protection/index.html](https://www.dpma.de/english/utility_models/utility_model_protection/index.html) (дата обращения: 02.12.2021).