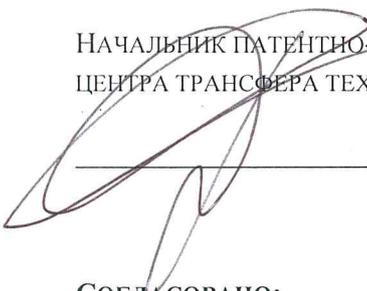


**ТИПОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
В ОТНОШЕНИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ**

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 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ?	4
ЧТО МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА?	4
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЫБОРА ИЗОБРЕТЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ	7
ГДЕ МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ?	8
СКОЛЬКО ДЛИТСЯ СРОК ОХРАНЫ?	10
ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ В РОССИИ	10
ВАЖНА ЛИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДО РЕГИСТРАЦИИ?	13
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ?	14
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ	14
ПРАВА ОБЛАДАТЕЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА	14
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО ОБРАЗЦА В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ. ТИПОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ	15
ОТВЕТЫ НА ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ	18
<i>СПИСОК ИСТОЧНИКОВ</i>	20
ГЛОССАРИЙ	21

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации

ФИПС – Федеральный институт промышленной собственности

ЦТТ – Центр трансфера технологий Университета ИТМО

ПО - промышленный образец

РИД – Результат интеллектуальной деятельности

НИР - Научно-исследовательская работа

ОКР – Опытно-конструкторская работа

ИС – Интеллектуальная собственность

ВОИС (WIPO) - Всемирная организация интеллектуальной собственности

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 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ?

Промышленный образец - решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (ст. 1352 ГК). Иными словами, это дизайнерское решение как, например, внешний вид последней модели планшета iPad или автомобиля BMW X6, рисунка на ткани или формы очков.

Важно: промышленный образец касается **только декоративного или эстетического аспектов** изделия и не может затрагивать его технических характеристик.

Дизайн сам по себе является объектом авторского права. Исключительные права (полномочия владеть, пользоваться и распоряжаться) на произведение дизайна возникают непосредственно в момент его создания. Поэтому автор произведения может выбрать способ защиты своего решения: исключительно нормами авторского права или получить патент на промышленный образец.

ЧТО МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА?

В качестве промышленного образца вы можете зарегистрировать дизайнерское решение, относящееся к физическому изделию, отвечающее таким критериям охраноспособности как *новизна и оригинальность*. Это значит, что к моменту подачи заявки на регистрацию вашего решения в качестве промышленного образца такого дизайна, примененного к конкретному изделию промышленного или кустарно-ремесленного производства, не должно быть известно, а также ваш дизайн не должен являться копией или имитацией существующего промышленного образца.

Закрытого перечня категорий того, что может быть промышленным образцом, нет. В общем смысле это то, что иллюстрирует внешний вид изделия или его составной части с точки зрения декоративного или эстетического аспектов.

Приведем несколько примеров того, на что можно получить патент по категории “промышленный образец”. Например, дизайн ткани от компании GOLDECK TEXTIL GMBH, занимающейся производством военной и уличной экипировки:



Рисунок 1 - Дизайн ткани компании GOLDECK TEXTIL GMBH

Или дизайн пульта дистанционного управления от компании Apple.



Рисунок 2 - дизайн пульта Apple

Заметим, что в пульте сочетаются и функциональные характеристики, и эстетические элементы. В таком случае вы можете подать заявку сразу на несколько объектов интеллектуальной собственности: на охрану внешнего вида пульта в качестве промышленного образца и патент (патенты) на его внутреннее устройство и принцип работы. Этот принцип называется веерным патентованием, которое применяется для наиболее полной защиты продукта компании и возможности проще доказать свои права в суде.

Подавая заявку на промышленный образец, вы можете предлагать сразу группу схожих изделий, например как набор столовых приборов (рис. 3) или интерфейсов приложения (рис.4).

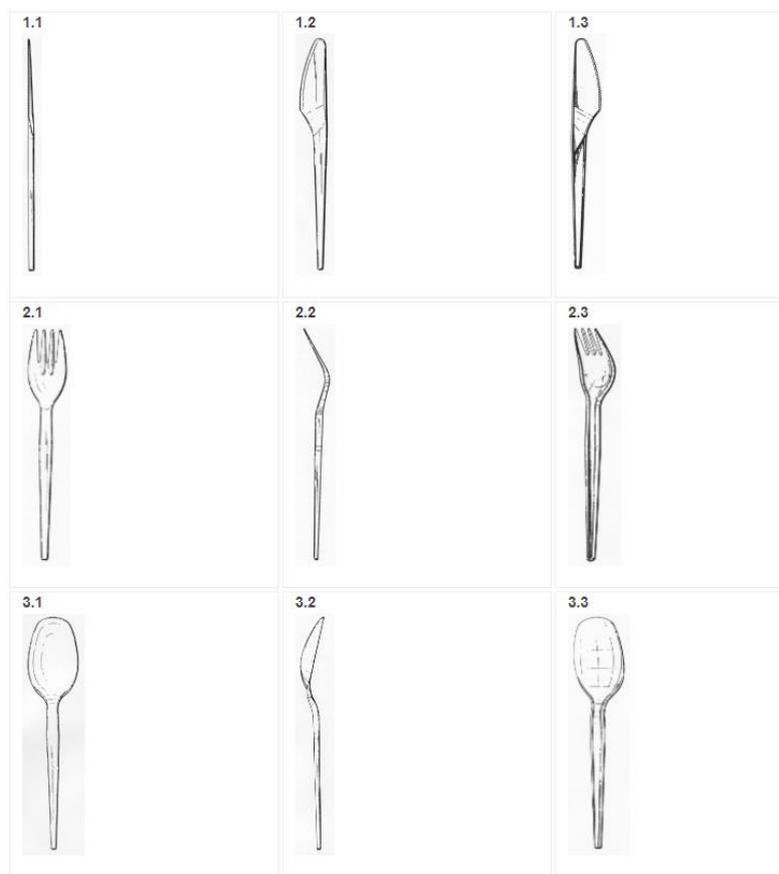


Рисунок 3 - Дизайн набора столовых приборов MOENS BV



Рисунок 4 - Панель дисплея с графическим пользовательским интерфейсом, норме заявления 3020180020296

При рассмотрении заявки на регистрацию (типовая форма в Приложении 1) эксперт рассматривает *существенные признаки* промышленного образца, к которым относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности его формы, конфигурации, орнаменты и сочетание цветов (п.1 ст. 1352 ГК). На указанные признаки будет распространяться правовая охрана после получения патента на данный промышленный образец.

В качестве промышленного образца не получится зарегистрировать:

- 1) решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (п.4. ст.1349 ГК);
- 2) решения, обусловленные исключительно технической функцией изделия;
- 3) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;
- 4) объектом неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ (п.5. ст. 1352 ГК).

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЫБОРА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

Внешний вид часто становится *конкурентным преимуществом* при продвижении товара на рынке. Например, кресло – это всегда изделие на жесткой основе с сидением, спинкой и подлокотниками, однако производители создали великое множество подобных товаров, и какой из них вы купите будет определять внешний вид кресла и комфорт нахождения в нем.

Регистрация внешнего вида изделия в качестве промышленного образца позволит обезопасить владельца исключительных прав от несанкционированного копирования или имитации со стороны других людей (п.1. ст. 1229 ГК РФ).

Поэтому, если объект, для которого вы разработали дизайн, планируется к выведению на рынок, вам стоит получить патент на промышленный образец, который позволит:

1. Получить уверенность в отсутствии известного аналогичного дизайнерского решения на основе проверки новизны и оригинальности при экспертизе заявки;
2. Обеспечить временную монополию на разработанный дизайн с заявлением об этом конкурентам (все заявки и патенты публикуются в открытых реестрах Роспатента);
3. Продемонстрировать инвестору ваши подтвержденные права на дизайн;

4. Расширить объем охраны разработанной технологии ещё и на её внешний вид;
5. Использовать в качестве залога при кредитовании.

К недостаткам выбора данного варианта правовой охраны может:

- ограниченный 25-ю годами максимальный срок правовой охраны объекта;
- необходимость выполнить требования новизны и оригинальности, предъявляемые к регистрируемому в качестве промышленного образца объекту ИС, что требует проведение поиска схожих ПО и получение в уверенности соблюдения предъявляемых критериев;
- финансовые расходы на патентование ПО.

ГДЕ МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ

Промышленный образец охраняется по территориальному принципу, поэтому охрану необходимо получать в каждой отдельной стране или воспользоваться процедурой РСТ для упрощенной регистрации вашего объекта сразу в нескольких странах, начиная с России. В англоязычной вариации патент на промышленный образец называется “Design patent”.

Если вы предполагаете лицензировать ваш промышленный образец или поставлять вашу продукцию, оказывать услуги с использованием данного объекта интеллектуальной собственности на международный рынок, то вам необходимо озаботиться охраной прав на него.

Охрана промышленного образца носит территориальный характер, это значит, что патент, полученный в России не будет иметь силу, например, в Австрии и наоборот. При этом, в течение шести месяцев с даты подачи заявки на охрану полезного образца в России вы имеете право подать эту же заявку в другие страны.

Возможны несколько вариантов подачи заявки в другие страны:

1. Национальная процедура, когда вы подаете заявки отдельно в каждое национальное ведомство интеллектуальной собственности интересующей вас страны. Это влечет за собой достаточно сложную процедуру перевода на официальный язык страны вашей заявки, взаимодействие с каждым патентным ведомством и оплата дорогостоящих пошлин. Сайты всех национальных патентных ведомств можно найти по ссылке <https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/internet-resursy/mezhdunarodnye-organizatsii-i-patentnye-vedomstva.php>
2. Региональная процедура, когда вы испрашиваете охрану на ваш объект интеллектуальной собственности в нескольких странах сразу, подавая заявку в региональное ведомство.

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>

3. Международная регистрация промышленных образцов по [Гаагскому договору](https://rospatent.gov.ru/ru/activities/inter/coop/wipo/hague_system) (https://rospatent.gov.ru/ru/activities/inter/coop/wipo/hague_system). В рамках него вы можете получить патент в одной или нескольких из 92 стран-участниц с датой

приоритета, которую вы получили при регистрации промышленного образца в России (список государств-членов см. по ссылке https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=9). Подробнее о процедуре регистрации промышленных по ссылке https://www.wipo.int/hague/ru/hague_file_renew.html .

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ СРОК ОХРАНЫ?

Охрана заявленного дизайна начинается с момента подачи заявки и продолжается, в случае принятия положительного решения по ней, в Российской Федерации в течение последующих пяти лет. Возможно последующее продление срока действия патента, однако суммарно время действия патента не может превышать 25 лет.

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ В РОССИИ

Регистрацию промышленных образцов и некоторых других объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной собственности. ФИПС выдает патент при регистрации, который удостоверяет дату приоритета промышленного образца, авторство и исключительное право на него.

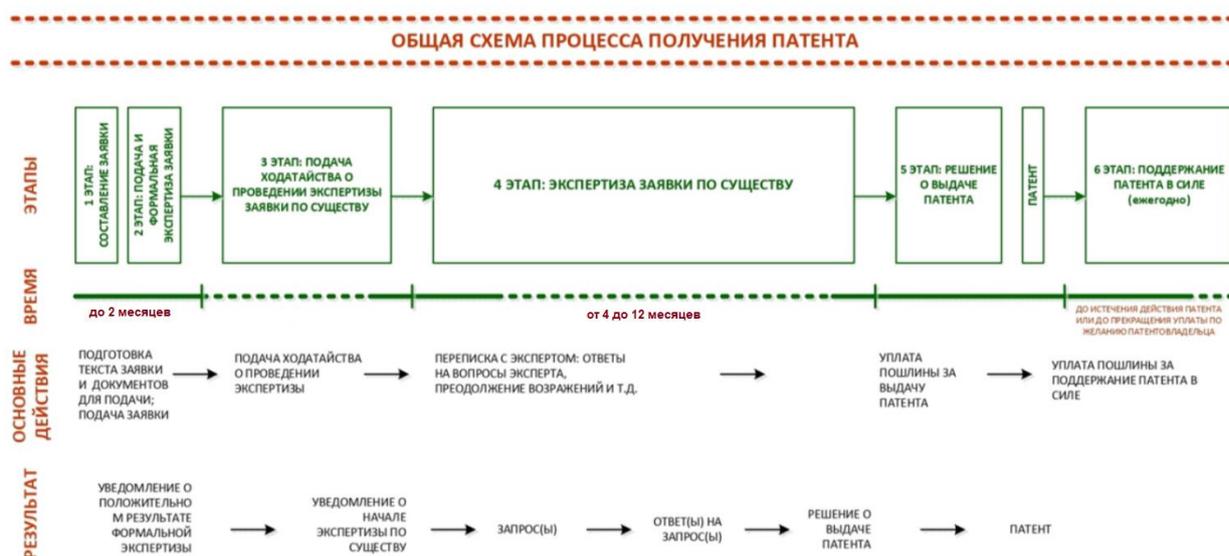


Рисунок 3 - Поэтапный процесс получения патента

Для получения патента на промышленный образец вам необходимо осуществить следующие шаги:

1. Заполнить бланк заявки на регистрацию (типовая форма в Приложении 1), приложив:

- заявление о выдаче патента на промышленный образец с указанием автора ПО и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках ПО, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия;
- чертеж общего вида изделия, конфекционная карта, если необходимо для раскрытия сущности ПО;
- описание промышленного образца;
- документы, если их предоставление требуется в соответствии с законодательством (например, подтверждающие нахождение вас в льготной категории плательщика пошлины) [13].

Передача документов в Роспатент (ФИПС) может происходить лично, путем сдачи заявки, иных документов в окно приема Роспатента (ФИПС); через почтовые службы на адрес Роспатента (ФИПС); с использованием факса; с использованием [официального сайта Роспатента \(ФИПС\)](#) или через [“Единый портал государственных и муниципальных услуг” \(ГосУслуги\)](#).

2. Оплатить патентную пошлину (для студентов, образовательных организаций и пр. есть льготы);
3. Осуществлять переписку с патентным ведомством в случае необходимости уточнений или доработки заявки с вашей стороны.

Описание промышленного образца должно включать в себя исчерпывающее описание дизайнерского решения с точным указанием на отличие от уже существующих подобных дизайнов, выражающихся в конкретных эстетических особенностях вашего произведения.

В России заявка на получение патента на промышленный образец проходит 2 этапа экспертизы: сначала формальную, в рамках которой проверяются соблюдения формальных требований к документам заявки, а после – экспертиза по существу, которая предполагает проверку соблюдения требований новизны и оригинальности к поданному промышленному образцу.

После успешного прохождения проверок образец регистрируется, включается в открытый реестр промышленных образцов и публикуется на сайте ФИПС в официальном бюллетене ведомства. А подававший заявку на регистрацию получает патент на промышленный образец.

Можно прибегнуть к помощи патентного поверенного или ЦТТ Университета ИТМО, тогда заполнение бланка заявки в соответствии с установленными правилами и коммуникация с ведомством будет в их компетенциях.

Процесс регистрации промышленного образца занимает в среднем от 6 до 12 месяцев, на время регистрации влияет неоднозначное мнение экспертов ведомства о принятом решении, загруженность экспертов и ведомства, сложность вашей заявки.

Таблица 1 – 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 и организациями, имеющими государственную аккредитацию и научные организации, размер пошлины в рублях
Регистрация заявки на ПО и принятие решения по результатам формальной экспертизы	1700 + 700 за каждый ПО свыше 1	170 + 70 за каждый ПО свыше 1	425 + 175 за каждый ПО свыше 1	595 + 245 за каждый ПО свыше 1
Проведение экспертизы по существу	3000 + 2500 за каждый ПО группы ПО свыше 1	300 + 130 за каждый ПО свыше 1 + 70 за каждый вариант ПО свыше 1	750 + 325 за каждый ПО свыше 1 + 175 за каждый вариант ПО свыше 1	1050 + 455 за каждый ПО свыше 1 + 245 за каждый вариант ПО свыше 1
Регистрация ПО, публикация сведений о выдаче патента	3000	300	750	1050
Выдача патента	1500	1500	1500	1500
Итого	от 6 200	от 2 270	от 3 425	от 4195

Таким образом, величина уплачиваемых пошлин при регистрации промышленного образца может варьироваться в зависимости от лица, подающего заявку на регистрацию и его статуса. В случае электронной подачи заявки применяется скидка 30% на итоговую сумму уплачиваемых пошлин. Перед подачей заявки вы можете проверить сумму, которую вам предстоит уплатить в качестве пошлин через [калькулятор пошлин](#).

Возможна и регистрация прав на ваш промышленный образец в других странах. Для этого вы можете подать заявку в национальное ведомство интеллектуальной собственности страны, в которой хотите получить охрану.

В некоторых странах, среди которых входящие в Евросоюз, возможно получение ограниченной охраны незарегистрированным промышленным образцам сроком на три года с даты публикации в одной из стран Европейского союза информации о промышленном образце. Ограниченная охрана незарегистрированным промышленным образцам дает возможность протестировать её привлекательность для покупателей и, соответственно, целесообразность патентования.

Важно: если вы создали свой промышленный образец в рамках рабочих обязанностей, по заданию руководителя, а также если в вашем трудовом договоре прописаны дополнительные факторы, то ваш дизайн является служебным объектом интеллектуальной собственности, исключительные права на который принадлежат работодателю. О создании такого объекта вы обязаны исходя из п.4 ст. 1370 ГК РФ уведомить руководство и дождаться его решения о дальнейших действиях работодателя относительно данного объекта.

В случае создания своего объекта интеллектуальной собственности с использованием оборудования, материалов, прочих технических или денежных средств, работодатель вправе потребовать у вас предоставить ему простую безвозмездную лицензию на использование вашего объекта интеллектуальной собственности (п.5. ст 1370 ГК РФ).

ВАЖНА ЛИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДО РЕГИСТРАЦИИ?

Соблюдение конфиденциальность по отношению к дизайну, который вы готовитесь зарегистрировать в качестве промышленного образца, является залогом патентоспособности вашего объекта интеллектуальной собственности. Как говорилось выше, один из критериев охраноспособности – «новизна», который рискует быть нарушенным в случае обнародования вашего дизайнерского решения до даты приоритета, которая появляется в день подачи заявки на регистрацию промышленного образца.

Каталоги, брошюры, реклама, представленные широкой публике и содержащие внешний вид вашего промышленного образца не являются исключением и подтверждают нарушение критерия «новизна». Продемонстрированный промышленный образец становится объектом общественного достояния в странах, где не предусмотрен льготный период – срок с момента первой демонстрации промышленного образца публике, в течение которого сохраняется возможность подать заявку на его регистрацию без потери в критерии «новизна». В России данный срок составляет 12 месяцев.

Важно: в течение льготного периода, до момента подачи заявки на регистрацию, вы не являетесь обладателями исключительных прав на данный промышленный образец, у вас есть возможность их получить подав заявку в ФИПС.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА?

Срок действия исключительных прав на промышленный образец составляет *пять лет* и начинается свой отсчёт со дня подачи заявки на выдачу патенту. Защиту патента можно продлевать 4 раза на 5 лет.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Патент на промышленный образец может получить как физическое, так и юридическое лицо. При этом вам стоит обратить внимание на графы “автор” и “правообладатель”. В случае регистрации служебного произведения вы будете являться только автором, а правообладателем - ваш работодатель. Также, вы можете передать исключительные права на наш объект интеллектуальной собственности до подачи патентной заявки, в таком случае ваше имя также будет значиться только в графе “автор”.

ПРАВА ОБЛАДАТЕЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА

В соответствии с п.1 ст. 1358 ГК РФ, когда автор ПО становится обладателем прав на него он может:

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 договор, 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, лицензионный договор, использование в собственном производстве. На первоначальных этапах планирования, создания и получения правовой охраны на промышленный образец при работе с сотрудниками ЦТТ должно учитывать, каким образом планируется дальнейшее использование и распоряжение промышленным образцом с целью получения максимальной коммерческой выгоды или пользы.

Договор об отчуждении исключительного права

По договору об отчуждении исключительного права на промышленный образец автор-правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право на ПО в

полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права на это изобретение (п. 1 ст. 1365 ГК РФ).

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].

Договор должен обладать существенными условиями.

Для договора об исключительном праве существенное условие – это предмет договора.

Предмет договора – само исключительное право на распоряжение и (или) на использование ПО.

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 в наследство переходит в полном объеме.

Право на служебные изобретения, неотчуждаемо. Оно переходит к наследникам авторов, но становится иным.

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. Команда студентов создала приложение для создания онлайн-аватаров людей, зарегистрировала код, запатентовала элементы внутреннего интерфейса приложения в качестве промышленного образца. В скором времени была найдена крупная компания, которая пожелала приобрести этот стартап, включая все созданные РИД и зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности. Команда приняла решение о продаже стартапа. Таким образом, все представители команды-стартапа, являющиеся авторами зарегистрированных и незарегистрированных объектов ИС, являющихся составной частью программы, в числе которых и промышленные образцы, должны передать свои исключительные права на них компании-покупателю.

Лицензионный договор

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на ПО (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего ПО в установленных договором пределах (ст. 1367 ГК РФ).

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

Лицензионный договор должен содержать следующие условия:

1. Предмет договора – указание на изобретение, право использования которого, передается по договору;
2. Описание и изображение ОП и/или указание на документы, которые позволяют использовать изобретение;
3. Способы использования предоставляемого ПО;
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 ПО;
2. Порядок передачи лицензиату материальных носителей сведений, составляющих существо ПО, необходимых для его использования при производстве продукции, порядок обращения с ними и порядок возвращение/уничтожения копий.

К существенным условиям договора относятся:

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.

Территория и срок относятся к несущественным условиям (ст.1235 ГК РФ).

Если срок не определен, лицензионный договор считается заключенным на 5 лет;

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. Команда представителей университета изобретает реактор для переработке отходов, который защитила патентом на изобретение и промышленный образец. Этой разработкой заинтересовалась компания по изготовлению установок по переработке мусора и пожелала купить её, на что команда не согласилась, но предложила предоставить лицензию на производство и реализацию реактора. В ходе сделки команда, выступая в роли лицензиара, предоставляет возможность компании-лицензиату использовать и реализовывать в своем производстве данное изобретение и промышленный образец в качестве внешнего вида данного изобретения.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ. ТИПОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ

Патентование интеллектуальной собственности - это в первую очередь процесс получения временных ограничений на производство третьими лицами без ведома правообладателя конкретного вида объектов. За осуществление этого режима правовой охраны вы осуществляете оплату пошлин и рационально иметь за это бонусы.

Лучшие практики в этой сфере предоставляют такие компании как 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.

Все стратегии можно классифицировать следующим образом:

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

Приведем примеры:

1. Вы создаете изобретение/полезную модель и планируете её выведение на рынок. Регистрирование внешнего вида изделия позволит (превентивная охрана):
 - а) усилить правовую охрану вашего объекта ИС за счет ограничения возможности копирования его внешнего вида;
 - б) удовлетворить запросы различных сегментов аудитории потребителей за счет небольших изменения внешнего вида. Например, как вариации дизайна чемоданов на 4-х колесах;
 - в) укрепить позицию компании (бренда): многие компании работают в едином стиле при создании своих продуктов и позиционировании их на рынке.
2. Вы уже продаете узнаваемое изобретение/полезную модель, срок действия патента на которую в скором времени может окончиться. Продлить возможность производить данный объект с отличительными признаками на рынке вы можете посредством регистрации промышленного образца на новую вариацию его внешнего вида (эксклюзивная стратегия).
3. Вы создаете программное обеспечение, сайт, приложение или игру. Отдельные элементы интерфейса (иконки, ярлыки, шрифт) и весь интерфейс в целом можно запатентовать в качестве промышленного образца, что позволит сохранить уникальность вашей разработки как конкурентного преимущества. Приниматься к патентованию в одной заявке могут сразу наборы ярлыков, символов или страниц интерфейса (защитная стратегия).
4. Вы создаете одежду и/или аксессуары. Их дизайн, а также рисунок на ткани, вышивка могут быть запатентованы. Обратите внимание, делать это стоит в случае массового производства подобных изделий и возможности коммерческих потерь в случае их дублирования кем-то. В иных вариантах с целью минимизации издержек на охрану вашей интеллектуальной собственности вы можете воспользоваться нормами авторского права, которое возникает с момента создания произведения и не требует регистрации (эксклюзивная стратегия).

5. Вы продаете изделия. Вне зависимости от их вида они нуждаются в упаковке и, возможно, рисунке на ней, наклейки и этикетки для комфортной транспортировки и повышению узнаваемости вашего бренда. Эти объекты вы также можете запатентовать в качестве промышленных образцов (эксклюзивная стратегия).
6. Вы участвуете в научно-исследовательской работе, гранте, условием грантовой поддержки которого является патентование на созданные объекты интеллектуальной собственности (стратегия вынужденной охраны).

Вопрос о стране патентования вашего промышленного образца должен основываться на потенциальном рынке реализации объекта, в котором будет воплощен данный дизайн. При этом в любом случае процесс патентования необходимо начинать с подачи заявки в российское патентное ведомство.

ОТВЕТЫ НА ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

ВОПРОС: Как самостоятельно проверить уникальность моего дизайна?

ОТВЕТ: Нужно провести поиск, для этого можно воспользоваться базами патентных ведомств, их перечень по ссылке https://rospatent.gov.ru/ru/links/base_pat_vedomstv

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: 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. Гражданский кодекс [Электронный ресурс]
2. Роспатент [Официальный сайт]
3. Федеральный институт промышленной собственности [Официальный сайт]
4. Всемирная организация интеллектуальной собственности [Официальный сайт]
5. [Котенева О. Е. Методы управления интеллектуальной собственностью / О. Е. Котенева, А. С. Николаев. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2020. – 108 с.](#)
6. [Котенева О. Е. Патентоведение / О. Е. Котенева, А. С. Николаев. – Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2020. – 122 с.](#)
7. [Котенева О. Е. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2018. – 67 с.](#)
8. [Котенева О.Е. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2018, 66 с.](#)
9. [Рекомендации по управлению интеллектуальной собственностью на предприятиях / Утверждены Министерством экономического развития РФ 3 октября 2017 г.](#)
10. [ГОСТ Р 56273.4-2016 Инновационный менеджмент. Часть 4. Управление интеллектуальной собственностью](#)
11. [ГОСТ Р 58086-2018 Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных работ](#)
12. [Обеспечение правовой охраны и использование результатов интеллектуальной деятельности для инновационных малых и средних предприятий](#)
13. [Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года №941 “Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора”](#)

ГЛОССАРИЙ

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

Правообладатель/патентообладатель – физическое или юридическое лицо, которое является носителем исключительного права.

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.

Устройство согласно толковому словарю Ожегова - расположение, соотношение частей, конструкция чего-нибудь. Примерами устройства являются техническое сооружение, механизм, машина, прибор.

Элемент согласно толковому словарю Ожегова - 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 объем 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.

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.