

ПАТЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ирина Озолина

Адвокат, патентный поверенный,
старший партнер Патентно-правовой фирмы
«А.Залесов и партнеры»
Ассамблея Евразийских Патентных Поверенных

г. МОСКВА
25 января 2024 г.

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ

«Мы ничего нового не придумываем, просто адаптируем чужие технологии»

«Не будем проверять патенты конкурентов, сразу выпустим свой продукт»

«Любой патент легко обойти – мы все время легко обходим свои патенты»

Есть большая вероятность использования в таком объекте охраняемой интеллектуальной собственности третьих лиц – иск о нарушении исключительных прав и возможное взыскание компенсации

Следует различать возможность получения нового патента, дополнив его новыми признаками, и ненарушение выданного патента – дополнение новыми признаками не исключает нарушение патента на более общий случай

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ

«Мы получили патент в России 5 лет назад, сейчас мы выходим на рынок Аргентины, нам надо распространить патент на территорию Латинской Америки»

Возможность «распространить» патент на территорию других стран ограничена по времени и после пропуска такого срока это сделать уже невозможно.

«Давайте получим патент на генерального директора – за рубежом большие льготы по пошлинам для физических лиц»

Такие действия могут повлечь уголовно-правовые риски в России

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ

«Мы включили в китайский патент наших китайских партнеров»

Если китайские партнеры не участвовали в разработке с начала ее создания здесь, в России, то нет оснований для указания их в качестве авторов в китайском патенте - уступите им имущественные права, если считаете необходимым, но не указывайте их учредителей или директоров в качестве авторов

«У нас авторами всех изобретений являются собственники компании»

Большой риск споров о действительности патента с покинувшими компанию сотрудниками / учредителями / директорами

ЧТО МОЖЕТ ИМЕТЬ ПРАВОВУЮ ОХРАНУ В ПРОДУКТЕ/ТОВАРЕ?

Патенты на изобретения и полезные модели	Продукт (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.
Патенты на промышленные образцы	Внешний вид любых товаров: крупное оборудование, упаковки, инструменты, приборы, аппараты, ...
Товарные знаки	Обозначение для индивидуализации товаров (названия и логотипы на товарах, их упаковках, ...)
Авторские права	Товары с нанесенными на них изображениями персонажей, фотографий, орнаментов: одежда, инвентарь, печатная продукция, спортивное питание, ... Внешний вид (дизайн) любых товаров: одежды, приборов, деталей, изделий

- **Учитывать аспекты интеллектуальной собственности нужно как при ввозе товаров, так и при ввозе комплектующих для производства собственной продукции!**

ПРИМЕР. РАЗРАБОТКА НОВОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА И ПАТЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ



Исследования и поиск вещества	<ul style="list-style-type: none"> • Определение потребностей рынка, поиск перспективных соединений <ul style="list-style-type: none"> • Разработка стратегии бизнес-плана • Оценка рисков • Выявление рабочих вариантов • Оптимизация, выбор рабочих вариантов • Начало доклинических разработок 	<ul style="list-style-type: none"> • Оформление и оценка результатов НИР / НИОКР - выявление и содействие в предоставлении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, полученных при проведении прикладных исследований • Проведение патентного поиска для анализа решений конкурентов
Доклинические исследования (разработка)	<ul style="list-style-type: none"> • Анализ всех результатов 1 этапа <ul style="list-style-type: none"> • Лабораторные исследования • Сбор данных • Проверка и оптимизация процессов, составов • Разработка и масштабирование технологии производства • Принятие решения о дальнейшей стратегии 	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка дорожной карты • Проверка патентной чистоты в РФ • Проверка патентоспособности
Клинические исследования	<ul style="list-style-type: none"> • Клинические исследования • Разработка и масштабирование технологии производства <ul style="list-style-type: none"> • Решение о выходе продукта на рынок 	<ul style="list-style-type: none"> • Регистрация товарного знака (торговое наименование лекарственного средства)
Регистрация лекарственного средства	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка регистрационного досье • Подача всех необходимых документов в ведомство • Выдача регистрационного удостоверения 	<ul style="list-style-type: none"> • Получение правовой охраны в качестве изобретения (продукт, способ, применение) • Разработка стратегии коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
Коммерциализация (выход на рынок)	<ul style="list-style-type: none"> • Серийное промышленное производство <ul style="list-style-type: none"> • Дистрибьюция • Продвижение • Выход на зарубежные рынки • Заключение лицензионных договоров 	<ul style="list-style-type: none"> • Патент на лекарственный препарат (патентная монополия) дает патентообладателю возможность окупить огромные временные и финансовые затраты на разработку и вывод препарата на рынок.

ПРИМЕР. РАЗРАБОТКА ДЖЕНЕРИКА И ПАТЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ

Взаимоотношения между референтным препаратом и дженериками во многом определяются наличием и состоянием патентной охраны лекарственного средства.

! При создании дженерика нужно соблюсти критерии взаимозаменяемости лекарственного препарата при обходе патента конкурента.

Например, если патент относится к субстанции или уникальному составу или форме препарата, то произвести аналогичный препарат без нарушения действующего патента компании-оригинатора становится невозможно.



Патентная стратегия в данном случае поможет еще на этапе разработки дженерика или перед принятием решения о регистрации лекарственного препарата, перед включением перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, регистрацией предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП и т.д., **правильно оценить юридические и экономические риски, связанные с такими действиями и вводом дженерика в гражданский оборот, в том числе могут ли быть нарушены исключительные права третьих лиц, последствия такого нарушения**

Четко понимая и осознавая риски, можно заранее разработать план действий, направленных на недопущение нарушения исключительных прав третьих лиц, или минимизации имущественных рисков

ПРИМЕР. РАЗРАБОТКА НОВОГО УСТРОЙСТВА И ПАТЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ



Проектирование:

- Определение запроса потребителей
- Проектирование продукта, выбор материалов и компонентов
- Разработка стратегии бизнес-плана
- Подготовка технического задания

Разработка:

- Определение технологии производства, создание промышленного дизайна, конструкции устройства
- Разработка конструкторской документации

Создание опытных образцов и их тестирование:

- Производство устройства
- Тестирование, проверка в условиях эксплуатации

Выход на рынок:

- Подготовка серийного производства
- Выпуск установочной партии, выявление возможных недоработок, организация контроля качества
- Серийное производство
- Дистрибьюция, продвижение
- Выход на зарубежные рынки
- Заключение лицензионных договоров

- ❖ Оформление и оценка результатов НИР / НИОКР - выявление и содействие в предоставлении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, полученных при проведении прикладных исследований
- ❖ Проведение патентного поиска для анализа решений конкурентов
- ❖ Разработка дорожной карты
- ❖ Проверка патентной чистоты в РФ
- ❖ Проверка патентоспособности
- ❖ Регистрация товарного знака (название продукта, логотипа)
- ❖ Получение правовой охраны в качестве изобретения, полезной модели
- ❖ Разработка стратегии коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности

**ДЛЯ ЧЕГО, ЧТО, ГДЕ
И КОГДА ПАТЕНТОВАТЬ?**

ДЛЯ ЧЕГО ПАТЕНТОВАТЬ?

1. Защита своих разработок от копирования конкурентами

Запрещено использовать изобретение без разрешения правообладателя. Нарушителю грозит компенсация в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

2. Защита себя от недобросовестных сотрудников

(Например, дело СИП-253/2013 по иску открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро «Турбина» к Березиной Тамаре Ивановне о признании недействительными патентов РФ на полезные модели «Воздухоочиститель»).

3. Невозможность патентования Ваших разработок третьими лицами

(Например, дело А40-68313/2009 по иску компании «Линднер АГ» к Роспатенту и Глуховцеву В.Э. в отношении патента РФ на полезную модель № 43020 (регулируемые полы))

4. Чтобы другие не запатентовали что-то близкое, а потом не предъявили к Вам претензий, ссылаясь на эквивалентность

(Например, дело № А40-111680/2020 - ООО «АНВИЛАБ» против ПРУП «Минксинтеркапс»)

5. Безопасность выхода на зарубежные рынки, в том числе через несколько лет после запуска продукции

Публикация в России может помешать патентованию за рубежом

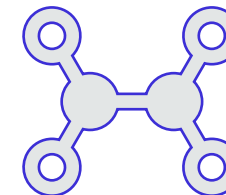
6. Получение дохода

Можно продать свою запатентованную разработку или предоставить право на ее использование за вознаграждение. Зарубежные компании, например, при создании нового перспективного соединения, проводят патентование в 10-50 странах, т. е. обеспечивают определенную монополию в странах, являющихся потенциальными импортерами готовой продукции или возможными лицензиатами технологии производства лекарственного препарата.

ЧТО ПАТЕНТОВАТЬ?

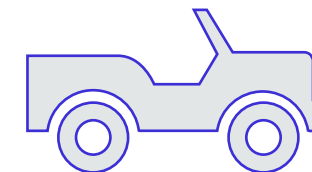
Изобретение

- ◆ Продукт, относящийся к любой области науки и деятельности;
- ◆ Способ получения продукта (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств);
- ◆ Применение продукта по определенному назначению.



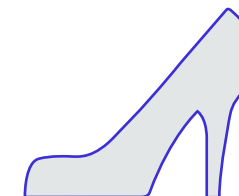
Полезная модель

- ◆ Устройство в любой области промышленности



Промышленный образец

- ◆ Внешний вид промышленного изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.



ЧТО ПАТЕНТОВАТЬ?



А.Залесов и партнеры
Патентно-правовая фирма
Адвокатское бюро

Про патенты просто

14

Патентуем изобретение.
УСТРОЙСТВО

Алексей Залесов



А.Залесов и партнеры
Патентно-правовая фирма
Адвокатское бюро

Про патенты просто

16

Патентуем продукт

Алексей Залесов



А.Залесов и партнеры
Патентно-правовая фирма
Адвокатское бюро

Про патенты просто

15

Патентуем изобретение.
СПОСОБ

Алексей Залесов



А.Залесов и партнеры
Патентно-правовая фирма
Адвокатское бюро

Про патенты просто

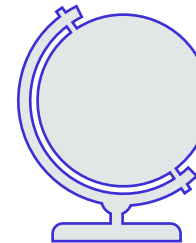
19

Патентуем химическое
соединение

А.Залесов, Ю.Дутикова



ГДЕ ПАТЕНТОВАТЬ?



В тех странах, куда Вы планируете экспорт и где либо емкий рынок, либо есть вероятность, что будет налажено конкурентное производство.

«Распространить» патент на другие страны можно в течение очень ограниченного периода времени



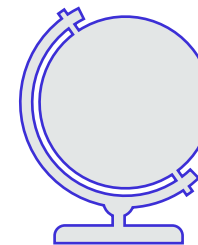
Заявка РСТ НЕ РАВНО
международный патент

На принятие решения по зарубежному патентованию у заявителя 12 месяцев с даты подачи первой российской или евразийской заявки (не с даты выдачи патента!).

За это время необходимо успеть принять решение о патентовании в других государствах, определить перечень интересующих стран, подготовить необходимые документы (например, заверить и легализовать в консульстве доверенности), перевести материалы на другой язык, подать заявку через иностранных патентных поверенных - действий очень много.

Международная заявка (РСТ) должна быть переведена на национальные (региональные) фазы в интересующие государства до истечения 29-31 месяцев с даты приоритета (подачи первой российской или евразийской заявки)

ГДЕ ПАТЕНТОВАТЬ?



Патент Российской Федерации

1. Действует на территории Российской Федерации.

2. Срок действия:

Изобретение: 20 лет;

Полезная модель: 10 лет;

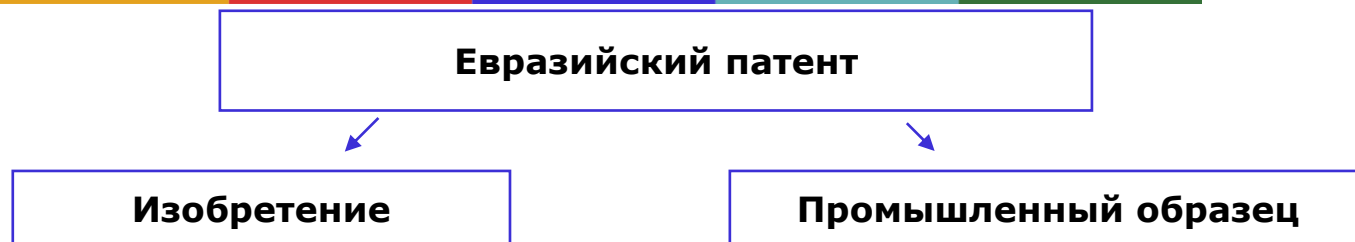
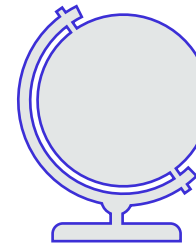
Промышленный образец: 5 лет, может быть неоднократно продлен на пять лет, но в целом не более чем на 25 лет.

3. Ведомство - Роспатент.

4. Патент может быть получен на основании международной заявки, поданной по процедуре Договора о патентной кооперации (РСТ).

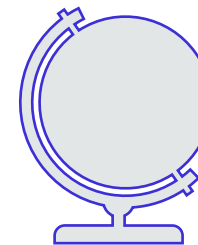
5. Срок рассмотрения заявки и выдачи патента в среднем от 4 до 12 месяцев.

ГДЕ ПАТЕНТОВАТЬ?



- ❖ Действует на территории Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана.
- ❖ Срок действия: Изобретение: 20 лет; Промышленный образец: 5 лет, может быть неоднократно продлен на пять лет, но в целом не более чем на 25 лет.
- ❖ Ведомство - Евразийская патентная организация.
- ❖ Сущность Евразийской патентной системы заключается в том, что на основании одной заявки, поданной в Евразийскую патентную организацию, выдается один патент, действующий на территории всех стран-участниц.
- ❖ После выдачи евразийского патента правообладатель имеет возможность выбора государств-участников ЕАПК, в которых евразийский патент будет поддерживаться в силе (можно поддерживать его в силе только в интересующих странах).
- ❖ Процедура получения патента имеет ряд льгот для государств-участников Конвенции, в число которых входит и Российская Федерация.
- ❖ Размер пошлин за подачу заявки, проведение экспертизы по существу, получение евразийского патента и его поддержание выше чем для российского патента (однако это дешевле, чем подавать отдельную заявку в каждое из 8 национальных ведомств).
- ❖ Патент может быть получен на основании международной заявки, поданной по процедуре Договора о патентной кооперации (РСТ).
- ❖ Срок рассмотрения заявки и выдачи патента в среднем от 12 до 36 месяцев.

ГДЕ ПАТЕНТОВАТЬ?



Нельзя однозначно сказать, каким патентом лучше защищать свое решение, российским или евразийским.

Необходимо рассматривать и оценивать каждую ситуацию отдельно, взвешивать все «за» и «против». Однако анализ условий, критериев, таких, как страны производства, реализации, экспорта продукции, планов по выводу продукции на рынок в отношении конкретного продукта помогут принять правильное взвешенное решение и сделать выбор в пользу российского или евразийского патента.

КОГДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ?



1. Перед выводом новой продукции на рынок - провести поиск на патентную чистоту.
2. **Подача** – до любого раскрытия сути технического решения третьим лицам (до сертификации, демонстрации потенциальным заказчикам, подрядчикам, и до демонстрации на выставке или до выхода на рынок).
Если раскрыли – в течение шести месяцев с даты раскрытия, если раскрытия было сделано Вами или с Вашего согласия.
3. Возможность **внесения существенных изменений** в конструкцию с отзывом ранее поданной заявки, но сохранением ее приоритета – до истечения одного года с даты подачи.
4. **Публикация информации о заявке** для недопущения ее патентования в странах, где Вы не планируете получать патент (это возможно, если кто-то подаст заявку после Вашей подачи в России, но до публикации заявки - 18-месячный период) – только после того, как Вы убедитесь, что вносить изменения в заявку не планируете.
5. **Подача новой заявки на то же устройство, но дополненное признаками**, которые отсутствовали на дату подачи заявки - до публикации заявки – до истечения 18 месяцев с даты подачи.
6. **Принятие решений по патентованию в зарубежных странах** - до истечения 10 месяцев с даты подачи российской заявки.
7. **Проверка патентной чистоты решения**, которое планируется к выходу после сертификации – Поручение на проведение поиска на патентную чистоту в тех странах, где планируется выход на рынок – когда продукт готов к выходу на рынок, но до его выхода.

КОГДА МОЖНО НЕ ПАТЕНТОВАТЬ?

**Можешь гарантированно
сохранить в тайне - не
патентуй**

НО

**Будь готов к тому, что
разработка может быть
запатентована кем-то другим**

- ❖ Охрана в качестве секрета производства (ноу-хау);
- ❖ Введение режима коммерческой тайны;
- ❖ Если раскрытие вашей разработки до подачи заявки на патент является неизбежным, например, потенциальному инвестору или деловому партнеру, – то любое раскрытие должно сопровождаться заключением соглашения о конфиденциальности или неразглашении информации.

- ❖ Право на патент получит то физическое или юридическое лицо, которое первым подаст заявку на выдачу патента.
- ❖ Если вы не запатентуете вашу разработку, то этим вполне могут воспользоваться конкуренты.
- ❖ Так, например, конкуренты могут купить продукт, изучить его характеристики, особенности и сами подать заявку на выдачу патента.
- ❖ Или кто-то другой, кто, возможно, создал такой же или аналогичной продукт позже, запатентует его, и Ваше право на использование такого продукта придется доказывать в суде.
- ❖ Если продукт будет успешен на рынке, у многих других компаний-конкурентов появится соблазн выпустить такой же продукт, используя ваше изобретение без необходимости спрашивать ваше разрешение. В итоге на рынке может появиться более дешевый аналог Вашего продукта.

КОГО УКАЗЫВАТЬ В КАЧЕСТВЕ АВТОРА/ЗАЯВИТЕЛЯ?

Автор

Те, кто внес свой творческий вклад в создание патентоспособного объекта

Заявитель

Их работодатель

Команда из инженеров, технологов разных предприятий, привлечённый специалист

У каждого из работодателей может быть указан в качестве заявителя (нужен договор)

Привлеченный специалист, работающий самостоятельно, учредитель либо сотрудник, не выполняющий в этот момент трудовую функцию

У них право быть указанными в качестве заявителя: то есть для того, чтобы указать их только в качестве авторов, они должны своё право (право на получение патента) передать Вам в письменной форме (договор) за вознаграждение (дарение коммерческим организациям запрещено)

СЛУЖЕБНЫЕ РИД

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору)

Работник уведомляет о создании технического решения или предоставляет произведение в распоряжение

Работодатель

Исключительное право/ право на подачу заявки

- В течение 6-ти месяцев подает заявку на получение патента/ принимает решение сохранить в тай не / передает право на получение патента
- В течение трех лет начинает использование произведения / передает исключительное право

Служебные РИД

Право на авторское вознаграждение

- за произведение - неотчуждаемое, не передается по наследству
- за изобретение / полезную модель / промышленный образец - переходит по наследству

Работник

Исключительное право/ право на подачу заявки

КОГО УКАЗЫВАТЬ В КАЧЕСТВЕ АВТОРА/ЗАЯВИТЕЛЯ?

A-Z IP А.Залесов и партнеры
Патентно-правовая фирма
Адвокатское бюро

Про патенты просто

5 Автор и заявитель

Алексей Залесов



A-Z IP А.Залесов и партнеры
Патентно-правовая фирма
Адвокатское бюро

Про патенты просто

6 Соавторы

Алексей Залесов



A-Z IP А.Залесов и партнеры
Патентно-правовая фирма
Адвокатское бюро

Про патенты просто

7 Служебные изобретения

Алексей Залесов



A-Z IP А.Залесов и партнеры
Патентно-правовая фирма
Адвокатское бюро

Про патенты просто

11 Выплата авторского вознаграждения

Алексей Залесов



КАК ПОСТРОИТЬ РАБОТУ С СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ / ЛАБОРАТОРИИ?

Разработать следующие документы / внести изменения в имеющиеся:

- ❖ Положение (Политику) о служебных результатах интеллектуальной деятельности (далее РИД).
- ❖ Должностные инструкции: пункты ДИ, касающиеся круга служебных обязанностей, связанные непосредственно с созданием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и т.д.
- ❖ Трудовой договор: пункты ТД, связанные с разработкой и оплатой РИД, а также условие о принадлежности исключительных прав на разработку (право на подачу заявки на выдачу патента) работодателю.
- ❖ Форму уведомления работодателя о создании охраноспособного объекта, должностные обязанности сотрудника, ответственного за получение и обработку такого уведомления и форму ответа сотруднику- автору РИД о том, что работодатель планирует делать с созданным объектом.
- ❖ Форму договора о передаче прав от лиц, не являющихся сотрудниками.

ЧЕК-ЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:

- Сохраняйте все, что имеет отношение к вашей разработке: не только документы, но и переписки, эскизы и чертежи. Если возникнет спор о праве на патент, это может стать доказательством вашего авторства.
- Не раскрывайте детали своей разработки до подачи заявки: в публичном обсуждении, в статьях и иных публикациях, в соц. сетях, не демонстрируйте прототипы, не участвуйте с ним на выставках. Проверьте, что информация о вашем продукте нигде не опубликована, в свободном доступе для третьих лиц отсутствует.
- Если привлекаете подрядчиков и иных специалистов, не являющихся работниками, разработайте и подписывайте с ними NDA (non-disclosure agreement). Обязательно укажите в нем какую информацию нельзя разглашать, предусмотрите ответственность за нарушение.
- Проведите поиск на патентную чистоту.
- Разработайте комплект документов внутри предприятия о служебных результатах интеллектуальной деятельности, обновите договоры с сотрудниками, привлекаемыми к разработке, в части передачи прав на РИД.
- Урегулируйте отношения со всеми физическими лицами, которые принимали участие в создании объекта (оформите документы для служебного изобретения или заключите договоры о передаче прав, выплатите вознаграждение).
- Начните процесс патентования как можно раньше. Это позволит избежать ситуации, когда конкуренты раньше Вас подали заявку на похожее изобретение.
- Привлеките патентного поверенного или патентно-правовую фирму, которые помогут оценить, не нарушаете ли вы права на чужие объекты интеллектуальной собственности, а также разработать стратегию по защите вашего продукта при выводе его на рынок.
- Регистрируйте все виды интеллектуальной собственности. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и прочее.
- Если планируете выход на зарубежные рынки, изучите возможность патентования в других юрисдикциях. В каждой стране придется получать отдельный патент (есть только несколько региональных систем охраны патентов: Евразийский патент, Единый Европейский патент либо Европейская Патентная Конвенция, две системы охраны в Африке: ARIPO и OAPI).
- Составьте дорожную карту для чёткого планирования всех сроков и расходов по времени.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ирина Озолина

С участием Ассамблеи Евразийских
Патентных Поверенных
Патентно-правовая фирма «А.Залесов и
партнеры»

Адвокатское бюро «А.Залесов и партнеры»
123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2 к. 9

Тел.: +7 495 160 06 80

E-mail: office@azalesov.com

Web: www.azalesov.ru