

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 1

Процедура получения патента

The background of the slide is a complex, abstract composition of numerous overlapping, semi-transparent geometric shapes. These shapes, including triangles, quadrilaterals, and polygons, are scattered across the lower two-thirds of the page. The color palette is diverse, featuring shades of light blue, pale yellow, soft pink, muted green, and various tones of teal and blue. The overall effect is a vibrant, textured mosaic that transitions from a lighter, more ethereal feel at the top to a denser, more colorful pattern at the bottom.



Патенты – это территориальные права. В целом, исключительные права применимы лишь в той стране или том регионе, где была подана заявка на патент и был выдан патент, в соответствии с законодательством этой страны или этого региона. Обычно защита патентных прав происходит в суде по инициативе патентовладельца. В большинстве систем суд имеет право прекратить нарушение патента. Однако основная обязанность по отслеживанию ситуации, выявлению фактов нарушения и привлечению нарушителей патента к ответственности возлагается на патентовладельца. Запатентованные изобретения проникли, фактически, во все сферы жизни человека – от электрического освещения (патенты, принадлежащие Эдисону и Суону) и пластмассы (патенты, принадлежащие Бакеланду) до шариковых ручек (патенты, принадлежащие Биро) и микропроцессоров (патенты, принадлежащие, например, компании Intel).

Как только знания становятся доступными для широкой публики, сама природа знаний предполагает, что они могут использоваться неограниченным числом людей одновременно. Хотя это, несомненно, является абсолютно приемлемым в отношении общих знаний, это создает дилемму с точки зрения коммерческого использования технических знаний.

В более широком смысле публичное раскрытие технических знаний, содержащихся в патенте, наряду с исключительным правом, предоставляемым патентом, стимулируют конкурентов к поиску альтернативных решений и к дальнейшей изобретательской деятельности на основе первого изобретения. Эти стимулы и распространение знаний о новых изобретениях способствуют дальнейшей инновационной деятельности, которая обеспечивает постоянное повышение качества жизни человека и рост благосостояния общества.

Выдачей патентов занимается национальное патентное ведомство или региональное ведомство, которое выполняет эту задачу в ряде стран.

В рамках таких региональных систем заявитель испрашивает охрану изобретения в одном или нескольких государствах–членах соответствующей региональной организации. Региональное ведомство принимает эти патентные заявки, которые имеют то же действие, что и национальные заявки, либо выдает патенты при условии выполнения всех критериев для предоставления такого регионального патента. В настоящее время универсальной, международной системы по выдаче патентов не существует.

Заявители могут готовить и подавать свои патентные заявки без помощи патентного поверенного. Однако, учитывая сложный характер патентных документов и потребность в специальных юридических знаниях, в частности, для составления формулы изобретения, настоятельно рекомендуется обратиться к патентному поверенному/агенту за юридической помощью в подготовке заявки на патент.

Кроме того, законодательство многих стран требует, чтобы заявитель, если его обычное местожительство или основное место коммерческой деятельности находятся за пределами страны, был представлен поверенным или агентом, допущенным к практике в этой стране (обычно это означает, что поверенный или агент проживают или осуществляют деятельность в соответствующей стране).

Расходы существенно отличаются в разных странах (и даже внутри той или иной страны). Поскольку официальные пошлины значительно различаются от страны к стране, просьба обращаться в соответствующее национальное или региональное патентное ведомство, которое сможет предоставить вам подробную информацию о структуре пошлин. Ознакомьтесь с нашим перечнем национальных и региональных ведомств интеллектуальной собственности. Стоимость патентования изобретения зависит от таких факторов, как характер изобретения, его сложность, гонорары патентного поверенного, объем заявки и возможные возражения, выдвигаемые в ходе экспертизы патентным ведомством. В некоторых странах предусмотрены скидки для малых и средних предприятий, а также для заявителей, которые подают заявки в онлайн режиме. Кроме того, некоторые страны допускают ускоренную экспертизу при условии уплаты дополнительных пошлин.

Помимо официальных национальных пошлин за подачу заявки, после того как патентное ведомство выдает патент, вы должны уплачивать, обычно на ежегодной основе, пошлины за поддержание и продление, с тем чтобы патент оставался в силе.

В случае если вы решите запатентовать ваше изобретение за рубежом, вы также должны учитывать соответствующие официальные пошлины за подачу заявок в каждой из таких стран, расходы по переводу и расходы по использованию местных патентных агентов, что во многих странах является одним из требований для иностранных заявителей.

В настоящее время нельзя получить универсальный, «всемирный патент» или «международный патент». Патенты – это территориальные права. Как правило, подача заявки на патент, выдача патента и защита патентных прав должны происходить в каждой стране, в которой вы испрашиваете патентную охрану вашего изобретения, в соответствии с законом этой страны. Поэтому один из способов получения



патентов в ряде стран заключается в подаче национальной патентной заявки в каждое соответствующее национальное патентное ведомство.

В некоторых регионах региональное патентное ведомство, как, например, Европейское патентное ведомство (АПВ) и Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (АРОИС), принимает региональные заявки на патенты или выдает патенты. Они имеют такое же действие, как и заявки, поданные в государствах этого региона, и выданные там патенты. Это означает, что в некоторых регионах вы можете получить от регионального патентного ведомства региональный патент, который действует в некоторых или во всех государствах-членах этого ведомства.

Если вы испрашиваете патентную охрану в ряде стран по всему миру, то хорошим вариантом является подача международной заявки по процедуре Договора о патентной кооперации (РСТ), административные функции которого выполняет ВОИС. Любой резидент или гражданин государства-участника РСТ (Договаривающегося государства) может подать одну единственную международную заявку, которая имеет то же действие, что и национальные патентные заявки (и определенные региональные патентные заявки), подаваемые в некоторых или во всех Договаривающихся государствах РСТ.

Первым шагом на пути к получению патента является подача патентной заявки. Многие патентные ведомства предусматривают заполнение специального формуляра. В некоторых патентных ведомствах патентную заявку можно подать в онлайн режиме.

В патентной заявке, как правило, вы должны указать название изобретения, а также техническую область, к которой оно относится. Вы также должны включить историю создания и описание изобретения, изложенные ясным языком и достаточно подробно, чтобы лицо, имеющее средние знания в данной области, могло использовать или воспроизвести изобретение. Такие описания, как правило, сопровождаются визуальными материалами, такими как чертежи, схемы или диаграммы, чтобы лучше раскрыть сущность изобретения, и рефератом, который представляет собой краткое изложение изобретения. Вы также должны четко и сжато определить объект, на который испрашивается охрана, в той части патентной заявки, в которой излагаются «пункты формулы изобретения».

Кроме того, в зависимости от применимого патентного права, вам, возможно, потребуется представить в патентное ведомство различного рода заявления, декларации и подтверждающие документы. Ввиду сложности этой процедуры вам рекомендуется проконсультироваться с патентным поверенным или патентным агентом в целях подготовки патентной заявки.

Процедуры существенно разнятся в различных странах, так что невозможно дать полный поэтапный обзор.

В некоторых странах патентная охрана может быть продлена сверх 20-летнего срока, а в особых случаях может быть выдано свидетельство дополнительной охраны (СДО). Срок охраны продлевается с целью компенсировать время, затрачиваемое на административную процедуру утверждения, предшествующую поступлению продукции на рынок. Время, которое занимает эта процедура, означает, что патентовладелец иногда не может воспользоваться своим правом в течение значительного периода времени после выдачи патента.

Возможно, но законы и практика в этом отношении могут варьироваться по странам и регионам. Например, в некоторых странах «изобретения» по смыслу патентного права должны иметь «технический характер». В других странах таких требований нет, а это означает, что в этих странах программное обеспечение, как правило, является патентоспособным объектом.

Хотя, разумеется, верно то, что не все предприятия заняты разработкой патентоспособных изобретений, неверно считать, что патенты применимы только к сложным физическим или химическим процессам и продуктам или что они полезны лишь для крупных корпораций. Патенты можно получить в любой области техники – от канцелярских скрепок до компьютеров.

Более того, когда люди думают о патентах, обычно у них возникают ассоциации с важнейшими научными открытиями, такими как первая электрическая лампочка Эдисона, или с крупными корпорациями, которые вкладывают средства в научные исследования и разработки. Однако в действительности большинство патентов не имеют отношения к фундаментальным научным открытиям – они выдаются на изобретения, которые вносят усовершенствования в уже существующие изобретения. Например, второе или третье поколение изделия или процесса, которое является более рентабельным или эффективным.

Исключительные права: патенты предоставляют вам исключительное право в течение двадцати лет с даты подачи патентной заявки препятствовать коммерческому использованию изобретения либо прекращать такое использование другими; прибыль от инвестиций: вложив немало денег и времени в



разработку инновационных продуктов, вы с помощью исключительных патентных прав можете занять лидирующее положение на рынке и получить более высокую прибыль от инвестиций; возможность лицензировать или продать изобретение: если вы предпочитаете не использовать патент самостоятельно, вы можете продать его или предоставить другому предприятию лицензию на коммерческое использование запатентованного изобретения, что может затем стать источником дохода для вашей компании; укрепление позиций компании на переговорах: если ваша компания находится в процессе приобретения прав на использование патентов другого предприятия посредством заключения лицензионного договора, ваш патентный портфель укрепит ваши рыночные позиции. Иными словами, возможно, что ваши патенты представляют немалый интерес для предприятия, с которым вы ведете переговоры, и вы сможете прийти к соглашению о перекрестном лицензировании, согласно которому, ваше предприятие и другое предприятие договариваются предоставлять друг другу лицензии на использование соответствующих патентов; позитивный имидж вашего предприятия: в глазах деловых партнеров, инвесторов и акционеров наличие патентных портфелей может служить свидетельством высокого уровня экспертных знаний, специализации и технического потенциала вашей компании. Это может быть полезным с точки зрения привлечения средств, поиска деловых партнеров и повышения рыночной стоимости вашей компании.

Если вы не патентуете ваше изобретение, им вполне могут воспользоваться конкуренты. Если изделие имеет успех, у многих других фирм-конкурентов появится соблазн выпустить такой же продукт, используя ваше изобретение без необходимости спрашивать ваше разрешение. Более крупные предприятия могут воспользоваться «эффектом масштаба», чтобы удешевить производство этого изделия и успешно конкурировать за счет более выгодной рыночной цены. Это может значительно снизить долю вашей компании на рынке в отношении этого изделия. И даже мелкие предприятия-конкуренты могут быть в состоянии производить то же изделие и нередко продавать его по более низкой цене, поскольку им не нужно будет окупать расходы на первоначальные научные исследования и разработки, понесенные вашей компанией.

Если вы не запатентуете ваше изобретение, будут существенно затруднены возможности лицензирования, продажи или передачи технологии; и действительно, в отсутствие прав интеллектуальной собственности (патентных прав) передача технологии станет затруднительной, а то и невозможной. Передача технологии предполагает наличие у одной или нескольких сторон юридически закрепленного права собственности на технологию, а его можно полноценным образом приобрести лишь посредством надлежащей охраны интеллектуальной собственности (ИС). В отсутствие охраны такой технологии как объекта ИС все стороны подозрительно относятся к раскрытию своих изобретений в ходе переговоров по вопросам передачи технологии, опасаясь, что другая сторона может «сбежать с их изобретением».

Наконец, вы должны учитывать возможность того, что кто-то другой может запатентовать ваше изобретение первым. Право на патент получит то физическое лицо или предприятие, которое первым подаст патентную заявку на изобретение. По сути дела, это может означать, что, если вы не станете патентовать ваши собственные изобретения или изобретения сотрудников вашей компании, кто-то другой, кто, возможно, создал такое же или аналогичное изобретение позже, может это сделать. Таким образом, они смогут на законных основаниях вытеснить ваше предприятие с рынка, ограничить вашу деятельность правом преждепользования (если в патентном законодательстве предусмотрено такое исключение) или потребовать от вашей компании уплаты лицензионного сбора за использование изобретения.

Патентная информация обычно означает информацию, содержащуюся в патентных заявках и выданных патентах. Эта информация может включать библиографические данные об изобретателе и патентном заявителе или патентовладельце, описание заявленного изобретения и соответствующих событий в области технологии и перечень пунктов формулы изобретения, указывающих на объем патентной охраны, испрашиваемой заявителем.

Но зачем патентным заявителям раскрывать столь много информации о своих изобретениях? Причина заключается в том, что патентная система балансирует патентные права, предоставляемые патентовладельцу в отношении изобретения, с обязательством публично раскрыть информацию, касающуюся новой разработанной технологии.

Требование о том, чтобы патентный заявитель раскрывал информацию о своем изобретении (изобретениях), крайне важно для непрерывного развития технологии. Эта информация служит основой, на которой другие изобретатели могут разработать новые технические решения. Без такой публикации у публики не будет никакого метода получения информации о новых технических разработках. Поэтому неудивительно, что предоставление информации публике является одной из главных задач ведомств



Книга: Интеллектуальное право, часть 1

Лекция: Процедура получения патента

Автор лекции: Айгерим Кусайынкызы

промышленной собственности.