

Министерство образования и науки Российской Федерации

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра радиотехнических систем

А.В. Семенов

Интеллектуальная собственность и ее защита

Учебно-методическое пособие по курсу «Защита и передача
интеллектуальной собственности»
для студентов радиотехнического факультета

Томск – 2012

А.В. Семенов. Интеллектуальная собственность и ее защита. Учебно-методическое пособие для студентов радиотехнического факультета. – Томск: Томск. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 22 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для использования студентами при изучении курса «Защита и передача интеллектуальной собственности» на 5 курсе специальностей «Радиоэлектронные системы», «Защищенные системы связи» и «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники.

Пособие может быть также использовано при подготовке заявок на изобретения, полезные модели, объекты промышленной собственности и ноу-хау.

Пособие одобрено кафедрой радиотехнических систем ТУСУР 23 мая 2012 г., протокол № 6.

Содержание

1. Введение	3
2. Топологии интегральных микросхем и их защита	4
3. Программы для ЭВМ и базы данных и их защита	4
4. Изобретения и их защита	5
5. Полезная модель и ее защита	12
6. Промышленные образцы и их защита	13
7. Авторы и патентообладатели изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, и взаимоотношения между ними	15
8. Оплата вознаграждений авторам объектов интеллектуальной промышленной собственности и лицам, содействовавшим их использованию	17
9. Способы коммерциализации интеллектуальной собственности	19
10. Защита интеллектуальной собственности в зарубежных странах	20
11. Литература	22

Введение

В настоящее время существуют следующие **виды собственности**:

- движимая собственность, состоящая из разнообразных перемещающихся в пространстве вещей, например наручные часы или автомобиль;
- недвижимая собственность – земля и постоянно находящиеся на ней объекты, например здания и сооружения;
- собственность на ценные бумаги, например валюту, акции, векселя, облигации;
- интеллектуальная собственность, объектами которой являются творения человеческого разума.

Все виды собственности (кроме интеллектуальной) относятся к материальным предметам, к вещам. К **интеллектуальной собственности** относится информация, которая может быть представлена на материальном носителе и распространена в неограниченном количестве копий по всему миру. Собственностью являются не эти копии, а содержащаяся в них информация.

Для лица, чей труд воплощен в охраняемом результате, интеллектуальная собственность является исключительным правом, привилегией, предоставляющей ему возможность получить некоторую совокупность материальных и нематериальных благ с помощью продукта своего труда. Для предпринимателя интеллектуальная собственность – часть имущества, принадлежащие ему нематериальные активы, которые он использует в своей деятельности в целях извлечения прибыли. Для потребителя (физического лица, использующего охраняемый результат интеллектуальной деятельности, для личного потребления) интеллектуальная собственность представляется неким нематериальным благом, которым он пользуется для удовлетворения своих потребностей. Для государства интеллектуальная собственность – это совокупность результатов интеллектуальной деятельности лиц, нуждающихся в охране своих прав на эти результаты. Государство выступает также одним из правообладателей.

В зависимости от вида творческой и иной интеллектуальной деятельности и содержания ее результата в качестве **объектов интеллектуальной собственности** могут выступать:

- произведения литературы, науки и искусства;
- результаты исполнительской деятельности артистов-исполнителей;
- результаты деятельности режиссеров постановщиков спектаклей и иных театрально-зрелищных представлений, режиссеров кинофильмов, радио- и телепередач, дирижеров оркестров;
- фонограмма (звукозапись) и запись изображения;
- передача радио- и телевизионных сигналов, несущих информацию о результате интеллектуальной деятельности конкретных лиц;
- изображения, полезные модели и промышленные образцы;
- профессиональные секреты;
- селекционные достижения;
- фирменные наименования и коммерческие обозначения правообладателя;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- наименование места происхождения товара;
- программы для ЭВМ;
- топологии полупроводниковых микросхем;
- базы данных;
- другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в отношении которых законом предусматривается возможность приобретения исключительных прав.

К объектам интеллектуальной промышленной собственности из вышеперечисленных объектов относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также товарные знаки и наименования места происхождения товара. В данном учебном пособии будут подробно рассмотрены осо-

бенности защиты результатов творческой деятельности, которые могут быть защищены патентами на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, кратко – особенности защиты топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ и базы данных.

2

Топологии интегральных микросхем и их защита

Топология – зафиксированная на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. Отношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием топологий интегральных микросхем, регулируются Законом Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральных микросхем» и принимаемыми на его основе законодательными актами республик в составе Российской Федерации. Одно из условий правовой охраны топологий интегральных микросхем – оригинальность. Оригинальной является топология, созданная в результате творческой деятельности автора. Правообладателем топологии может быть автор, его наследник или любое физическое или юридическое лицо, которое обладает исключительными имущественными правами, полученными в силу закона или договора. Под использованием топологии понимается использование ее в коммерческих целях. Прием заявок на регистрацию топологий интегральных микросхем осуществляет Российское агентство по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. Заявки составляются на основе требований к ним, изложенных в Законе Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральных микросхем» и в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявок на официальную регистрацию топологий интегральных микросхем, определенных Российским агентством по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. Срок действия исключительного права на использование топологии интегральной микросхемы составляет 10 лет (исчисляется с даты документально зафиксированного введения ее в хозяйственный оборот или с даты регистрации топологии в Российском агентстве по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем).

3

Программы для ЭВМ и базы данных и их защита

Программы для ЭВМ и базы данных охраняются Законами Российской Федерации «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» и «Об авторском праве и смежных правах». Программам для ЭВМ представляется правовая охрана как произведениям литературы, а базам данных – как сборникам.

Программы для ЭВМ – объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определенного (заданного) результата. Под программами для ЭВМ подразумеваются также подготовленные материалы полученных в ходе их разработки, и порождаемые ими аудиовизуальные отображения.

Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства и являющиеся результатом творческой деятельности автора.

База данных – объективная форма представления и организация совокупности данных (например, статей, расчетов), систематизированных таким образом, чтобы они могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

Авторское право распространяется на любые базы данных, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства. Авторское право распространяется на базы данных, являющиеся результатом творческой деятельности автора. Отношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием баз данных, регулируются Законом Российской Федерации «О правовой охране программ ЭВМ и баз данных».

Под использованием программы для ЭВМ или базы данных понимается выпуск в свет, воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных, распространение программы для ЭВМ или базы данных и иные действия по их введению в хозяйственный оборот.

Органом, осуществляющим прием заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных, так же как и топологий интегральных микросхем, является Российское агентство по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. Оно также выдает соответствующие свидетельства, публикует сведения о зарегистрированных программах для ЭВМ и базах данных и осуществляет другие действия, связанные с правовой охраной этих объектов в соответствии с Законом Российской Федерации «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных».

Авторское право на программу для ЭВМ или базу данных, впервые выпущенные в свет на территории Российской Федерации, либо не выпущенные в свет, но находящиеся на ее территории в какой-либо объективной форме, действует на территории Российской Федерации. Оно признается за автором, его наследниками или иными правопреемниками автора независимо от гражданства. Авторское право действует с момента создания программы для ЭВМ или базы данных в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Срок окончания действия авторского права на программу для ЭВМ и базу данных, созданных в соавторстве, исчисляется со времени смерти последнего автора, пережившего других авторов.

4

Изобретения и их защита

Изобретение, в широком смысле слова, – новое техническое решение задачи, поднимающее соответствующий уровень техники. В узком смысле изобретение – техническое решение, признаваемое в качестве изобретения государством и охраняемое им в соответствии с действующим в каждой стране законодательством.

В качестве изобретения охраняется техническое решение задачи в любой области, относящейся к продукту или способу.

Объектами изобретения могут быть:

- устройство (например, машина, прибор, инструмент, механизм, деталь, конструктивный элемент детали и другое);
- способ (например, способ изготовления изделия, способ получения вещества, способ лечения, способ испытания и т.п.);
- вещество (например, сплав, смесь, раствор, химическое соединение и т.п.)
- штамм микроорганизма;
- культура клеток растений и животных;

- применение ранее известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению. Изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является **новым**, если оно не известно из уровня техники.

Уровень техники – совокупность конкурентоспособных объектов техники, определяющих максимальные значения технико-экономических показателей на определенный момент времени. Понятие «уровень техники» связывают со степенью воплощения во вновь создаваемых (или созданных) объектах техники перспективных научно-технических идей (решений), реализующихся в конкретных технико-экономических характеристиках промышленной продукции. В уровень техники только для проверки новизны изобретения дополнительно включаются имеющие более раннюю дату приоритета заявки на изобретения и полезные модели, поданные в Российской Федерации, а также запатентованные изобретения и полезные модели.

Изобретение имеет **изобретательский уровень**, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение является **промышленно применимым**, если оно может использоваться в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности человека.

При проведении экспертизы заявки на изобретение по существу проверка промышленной применимости изобретения включает проверку наличия в первоначальных материалах заявки указания назначения заявленного объекта изобретения и описания в этих материалах средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения (либо известности таких средств и методов из источников, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения), а также проверку того, действительно ли возможна реализация указанного заявителем назначения в случае осуществления изобретения. При наличии в формуле изобретения зависимых пунктов в случае положительного результата описанной выше проверки дополнительно проверяется, не препятствуют ли содержащиеся в этих пунктах характеристики изобретения его осуществлению или реализации указанного заявителем назначения.

Понятие **техническое решение задачи** означает, что создано осуществимое, работоспособное и воспроизводимое предложение. При этом под техническим решением задачи понимается требование представить его в таких вариантах (описании, чертежах), из которых было бы ясно, что изобретение осуществимо и работоспособно (**осуществимость технического решения**).

Не считаются изобретениями:

- открытия, математические методы и научные теории, нерешающие технически какой-либо конкретной задачи;
- методы организации и управления хозяйством;
- расписания, правила, условные обозначения;
- алгоритмы и программы для ЭВМ, охраняемые соответствующим законодательством;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленных на удовлетворение эстетических потребностей, охраняемых в соответствии с законодательством о промышленных образцах;
- топологии интегральных микросхем, охраняемых соответствующим законодательством;
- сорта растений и породы животных;
- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К **устройствам** как объектам изобретения относятся конструкции и изделия (машины, приборы, аппараты, установки, оборудование, инструмент, тара, транспортные средства, детали машин и приборов, крепежные изделия, средства связи, всевозможные схемы, в том числе электрические).

Признаки, характеризующие **устройство как объект изобретения**, можно разделить на несколько групп:

- совокупность конструктивных элементов, находящихся во взаимной связи друг с другом (взаимная связь может осуществляться и при помощи физической среды, например, электромагнитного поля);
- форма выполнения любой детали, любого узла, в частности геометрическая форма, если она воплощает в себя техническую сущность;
- взаимное расположение элементов устройства (деталей и узлов);
- взаимосвязь элементов устройства (функциональная, конструктивная или смешанная);

- соотношение размеров и других параметров детали или узла, или самого устройства, если оно не является результатом расчета по известной зависимости;
- материал, из которого выполнено устройство или его конструктивный элемент, или среда, выполняющая функцию элемента.

К признакам, характеризующим **способ как объект изобретения** относятся:

- наличие действия или совокупности действий;
- порядок выполнения в определенной последовательности ряда взаимосвязанных действий, в частности использование новых операций или приемов, новый порядок чередования известных приемов или операций (последовательно, одновременно, в различных сочетания и т.п.);
- условия осуществления действий, режимы (температурный, электрический, временной или другой режим);
- использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов или других веществ);
- использование устройств (приспособлений, инструментов, оборудования, необходимых для выполнения приемов или операций, из которых состоит способ);
- использование штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных.

К признакам, характеризующим **вещество как объект изобретения**, относятся:

- для низкомолекулярных соединений – химический состав и структура одного звена макромолекулы, структура молекулы в целом, периодичность звеньев, молекулярная масса, молекулярно-массовое распределение, геометрия и стереометрия макромолекулы, ее концевые и боковые группы;
- для индивидуальных соединений с неустановленной структурой – физико-химические и иные характеристики (в том числе способы получения), необходимые для отличия данного соединения от других;
- для индивидуальных соединений, относящихся к продуктам генной инженерии, – нуклеотидная последовательность, а также иные физико-химические характеристики, необходимые для отличия данного соединения от других.

Признаки, используемые для характеристики композиций: качественный (ингредиентный) состав, количественный состав ингредиентов, структура композиции, структуру ингредиентов.

Признаки, используемые для характеристики веществ, полученных путем ядерных превращений: качественный состав (изотопы элементов), количественный состав (число протонов и нейтронов), основные ядерные характеристики (период полураспада, тип и энергия излучения для радиоактивных изотопов).

К объекту изобретения относятся и штаммы микроорганизмов, культуры клеток и животных, а именно: индивидуальные штаммы микроорганизмов (бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов и т.п.), индивидуальные культуры клеток растений и животных, в том числе клоны клеток, консорциумы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных. **Штамм** – совокупность клеток, имеющих общее происхождение и характеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками. **Клон** – ряд следующих друг за другом поколений наследственно однородных организмов или отдельных клеток в культуре.

Объектом изобретения также является **применение ранее известных устройств, способов, веществ, штаммов по новому назначению**.

К признакам, используемым при характеристике изобретения, относящегося к применению, относят краткую характеристику объекта, достаточную для его идентификации, и указание нового назначения, например: «Применение телевизора в качестве физиотерапевтического прибора», «Применение пористого жидкостного фильтра в качестве устройства для активации воды», «Применения клея БФ-6 в качестве средства для заживления ран».

В качестве охранного документа (охранной грамоты) изобретения выступает **патент** на изобретение – охранный документ, выдаваемый Государственным патентным ведомством Российской Федерации, подтверждающий право его обладателя на изобретение. Патент на изобретение действует в течение 20 лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Патент удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право на использование изобретения.

Автором изобретения является физическое лицо, творческим трудом которого создан соответствующий объект промышленной собственности. Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Порядок пользования правами,

принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

К основным целям патентования изобретений относятся:

1. Защита собственного технического решения. Для автора – необходимый шаг к коммерческой реализации изобретения, для организации – важнейший и наиболее эффективный способ обеспечения экономической безопасности.
2. Обход технических решений, запатентованных конкурентами (обеспечение патентной чистоты разработки). Первым шагом к этому является выявление всех опасных для предприятия патентов, особенно принадлежащих конкурентам или их партнерам, и тщательный анализ их формул изобретений.
3. Реализация результатов выявленной закрытой информации, выявленной промышленным шпионажем.
4. Вытеснение организаций-конкурентов с рынка. Значительной агрессией обладают патенты, охраняющие результаты промышленного шпионажа.
5. Введение в заблуждение (относительно решения задачи, реального заявителя, эффективности решения задачи, действительного состава авторов и т.д.).

Важнейшей характеристикой изобретения является его **формула**, изложенная по определенным правилам, выражающая его сущность и служащая для определения объема правовой охраны, представляемой патентом.

Формула изобретения должна выразить его сущность и содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного технического результата. Признаки изобретения должны выражаться в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность идентификации и понимания специалистом их смыслового содержания. Признак может быть выражен в виде альтернативы при получении одного и того же технического результата.

Формула может быть однозвенной (состоять из одного пункта) и многозвенной (содержать несколько пунктов). Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики одного изобретения совокупностью существенных признаков, не имеющей частных существенных признаков.

Многозвенная формула составляется в двух случаях:

1. Изобретение относится к одному объекту, который характеризуется совокупностью не только общих существенных признаков, но и частными существенными признаками. В этом случае формула составляется из одного независимого пункта и следующих за ним одного или нескольких (по числу частных существенных признаков) пунктов.
2. Изобретение является комплексным, то есть относится к группе объектов (двум или более), составляющих неразрывное целое. В этом случае многозвенная формула имеет столько независимых пунктов, сколько объектов составляют изобретение (если изобретение содержит варианты, то независимых пунктов будет столько сколько вариантов приведено в описании изобретения), и любой из объектов может характеризоваться своим одним или несколькими зависимыми пунктами.

Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с п.1, в порядке их изложения. При этом зависимые пункты группируются вместе с тем независимым пунктом, который они дополняют, и имеют на него ссылку.

Независимый пункт формулы должен относиться только к одному объекту изобретения и излагаться в виде логического определения его, состоящего из совокупности общих существенных признаков. Пункт состоит из ограничительной части, включающей признаки, совпадающие с признаками прототипа, и начинается с названия объекта изобретения, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают объект от прототипа. При этом после ограничительной части вводится словосочетание «отличающийся (отличающаяся или отличающееся) тем, что», а затем излагается отличительная часть формулы.

Пункт формулы изобретения составляется без разделения на ограничительную и отличительную части, если она характеризует индивидуальное химическое соединение, штамм микроорганизма, культуру клеток растений и животных, применение ранее известного объекта по новому назначению, а также «пионерское» изобретение, не имеющее аналогов, то есть решающее новую или известную задачу принципиально иным путем.

Пункт формулы излагается в виде одного предложения. Зависимый пункт формулы изобретения составляется с ограничительной частью, содержащей только название объекта и ссылку на соответствующий пункт, к которому он относится.

Среди изобретений, формула которых имеет два независимых пункта, могут быть, в частности такие изобретения: «Способ лечения заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта и устройство его для осуществления» (Патент РФ № 2200505) и «Средство для воздействия на организм человека и способ его получения» (Патент РФ № 2177347), а среди изобретений, формула которых имеет три независимых пункта, – в частности такое изобретение: «Устройство для самомассажа кистей рук (варианты)» – Патент РФ № 2171664.

Формула изобретения, относящаяся к устройству, излагается признаками, характеризующими его в статическом состоянии. При характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью вращения, с возможностью продольного перемещения и т.п.).

В формуле изобретения, относящейся к способу, при использовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) как признака способа их излагают в действительном залоге изъявительного наклонения третьего лица множественного числа (нагревают, измельчают, отбеливают, и т.п.).

В формулу изобретения, характеризующую индивидуальное химическое соединение любого происхождения, включается наименование или обозначение соединения. Для соединения с установленной структурой в формулу изобретения включается структурная формула.

В формулу изобретения на композицию включаются входящие в нее ингредиенты с указанием их количеств, которые выражаются в любых однозначных единицах (например, в вес. %) в интервале минимального и максимального пределов содержания.

Одним из требований, предъявляемых к формуле изобретения, является наличие в ней **единства изобретения**. Это требование относится как к одному изобретению, так и к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательный замысел. Требование единства изобретения признается соблюденным, если: в формуле изобретения, имеющей один независимый пункт, охарактеризовано одно изобретение; в формуле изобретения, имеющей несколько независимых пунктов, охарактеризована группа изобретений: одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого; одно из которых предназначено для использования другого (в другом); относящихся к объектам одного вида, одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического результата (варианты).

При составлении формулы изобретения часто используются признаки, выраженные альтернативными понятиями (альтернативные признаки изобретения), характеризующими разные формы их реализации. Использование альтернативных признаков для характеристики изобретения допускается при условии, что такие признаки (в совокупности с другими признаками изобретения) обеспечивают достижение одного и того же технического результата. Альтернативные признаки в формуле изобретения разделяются союзом «или». Использование альтернативных признаков иногда происходит из-за трудности для авторов и патентоведов найти обобщающее понятие альтернативным признакам.

Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

Изложение зависимого пункта начинается с родового понятия, изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и/или зависимый пункт, к которому относится данный зависимый пункт, после чего приводятся признаки, характеризующие изобретение в частных случаях его выполнения или использования.

Если для характеристики изобретения в частном случае его выполнения или использования наряду с признаками зависимого пункта необходимы лишь признаки независимого пункта, используется подчиненность этого зависимого пункта непосредственно независимому. Если же для указанной характеристики необходимы признаки одного или нескольких зависимых пунктов формулы, используется подчиненность данного зависимого пункта независимому через соответствующий зависимый пункт. При этом в данном зависимом пункте проводится ссылка только на тот зависимый пункт, которому он подчинен непосредственно.

Для выражения непосредственной подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы (множественная зависимость) ссылка на них приводится с использованием альтернативы. Пункт формулы с множественной зависимостью не должен служить основанием для других пунктов с множественной зависимостью.

Количество зависимых пунктов не ограничено требованиями к формуле изобретения.

Каждое изобретение направлено на достижение определенного технического результата, представляющего собой характеристику, в частности, технического эффекта, свойства, явления, которые могут быть получены при осуществлении изобретения.

Заявка на выдачу патента на изобретение подается автором, работодателем или правопреемником в федеральный орган государственной власти по интеллектуальной собственности (в Федеральное государственное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам»).

Заявка о выдаче патента на изобретение должна содержать следующие документы:

- заявление о выдаче патента, составленное по утвержденной форме;
- описание изобретения, составленное в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- формулу изобретения, составленную по разработанным правилам;
- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- реферат изобретения;
- квитанцию или копию платежного документа об уплате заявочной пошлины (либо документ о льготах).

Заявление о выдаче патента – представляемый по установленной форме документ заявки, в котором приводятся, в частности, сведения о лице (лицах) на чье имя испрашивается патент, сведения о заявителе (заявителях), сведения об авторе (авторах), а также указываются основания для подачи заявки и получения патента. Заявителями, а в дальнейшем и патентообладателями, могут быть как юридические, так и физические лица и их сочетание, например: первый заявитель – первый автор, второй заявитель – второй автор, третий заявитель – юридическое лицо. Заявителями могут быть физические и юридические лица, живущие и находящиеся в разных странах. Авторами изобретения также могут быть лица, проживающие в разных странах.

Описание изобретения – документ заявки, в котором раскрывается сущность изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления. Описание изобретения начинается с названия изобретения и индекса действующей редакции МПК (международной патентной классификации) и содержит следующие разделы: область техники, к которой относится изобретение; уровень техники; сущность изобретения; перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилагаются); сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

Реферат изобретения – сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название, характеристику области техники, к которой относится изобретение и/или область применения, характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого технического результата.

МКИ была введена в СССР с 1 января 1970 года в качестве единственной системы классификации изобретений и остается таковой и в Российской Федерации. Классификация изобретений построена по функционально-отраслевому принципу и представляет собой систему, подразделяющую все сферы материального производства, к которым относятся изобретения, на разделы, подразделы, классы, подклассы, группы и подгруппы. Благодаря наличию резерва для включения новых рубрик во все деления системы МКИ каждые пять лет она приводится в соответствие с современным уровнем развития науки и техники. С 1 января 2002г. введена восьмая редакция МКИ. К МКИ разработан алфавитно-предметный указатель (АПУ), в котором технические понятия, содержащиеся в МКИ, расположены в алфавитном порядке.

Все объекты распределяются по разделам, обозначаемым заглавными буквами латинского алфавита от А до Н:

- А – удовлетворение жизненных потребностей человека;
- В – различные технологические процессы и транспорт;
- С – химия и металлургия;
- Д – текстиль и бумага;
- Е – строительство и горное дело;
- F – прикладная механика, освещение, отопление, взрывные работы, оружие и боеприпасы;
- G – физика;
- Н – электричество.

Каждый раздел делится на классы, которые обозначаются индексами разделов и двумя арабскими цифрами и соответствуют тематике определенной отрасли.

Пример: «Класс Н 04. Техника электрической связи».

Классы разделяются на подклассы, которые обозначаются заглавными буквами латинского алфавита, стоящими после обозначения класса.

Пример: «Подкласс H 04 B. Передача сигналов».

Каждый подкласс состоит из групп, образующих главное деление в подклассе. Они не подчиняются друг другу и обозначаются индексом, составленным из цифр, и символом 00, проставленным через косую черту.

Пример: «Группа 1/00. Элементы передающих систем, в которых используемая для передачи среда несущественна».

Большинство групп разбито на подгруппы, подчиняющиеся группе и обозначаемые индексом, состоящим из двух чисел, разделенных косой чертой. Первое число обозначает группу, второе – подгруппу.

Пример: «Подгруппа 1/02. Передатчики».

Перед названием подгруппы в МКИ проставляются точки. Наличие одной точки перед названием подгруппы означает, что эта подгруппа подчинена вышестоящей группе. Наличие двух точек перед названием подгруппы означает, что она подчинена ближайшей подгруппе с одной точкой.

Для изобретения под названием «Передатчик» МПК имела бы: 8 H 04 B 1/02, где цифра 8 означает восьмую редакцию МПК.

Несколько слов о патентовании разработок, в которых имеются **технические ноу-хау** («know how») и на которые предполагается получить патент на изобретение.

В устройствах могут быть, например, такие ноу-хау: оптимальный вариант изготовления, особенности технологии изготовления, особенности используемых в конструкции материалов, взаимосвязь размеров, форма устройства и т.п.

В способе могут быть, например, такие ноу-хау: условия воспроизводства способа (параметры и качество исходных продуктов, в частности, их влажность), особенности химического состава, физическое состояние (гранулы, мелкий помол, песок, порошок, вязкость и т.п.), взаимозависимость технологических параметров (например, зависимостей влажности и скорости процессов от температуры и т.д.).

Законодательства всех стран требуют полного раскрытия всей совокупности существенных признаков. Но заявители во всех странах стремятся так изложить эту совокупность, чтобы, с одной стороны, удовлетворить всем требованиям экспертизы, а с другой – как можно больше скрыть.

Ошибки при оформлении таких заявок могут привести либо к длительной переписке с федеральным органом власти по интеллектуальной собственности, либо к выдаче так называемого «инвалидного патента», то есть такой охранной грамоты, правомочность выдачи которой может быть опротестована на том основании, что заявлены не все существенные признаки, и техническое решение из-за этого неработоспособно и не приводит к заявленному техническому результату. Поэтому грамотное заявление ноу-хау считается искусством.

Экспертиза заявок на изобретение включает предварительную (формальную) экспертизу и экспертизу заявок по существу. В ходе формальной экспертизы заявки проверяется наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним и рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам, которым представляется правовая охрана.

О положительном результате формальной экспертизы и установлении приоритета заявитель уведомляется. По заявке, оформленной с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или отсутствующие документы. В случае, если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной.

По заявке, поданной с нарушением единства изобретения, заявителю предлагается в течение двух месяцев с даты получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести уточнения в документы заявки. Другие изобретения, вошедшие в материалы первоначальной заявки, могут быть оформлены новыми выделенными заявками. В случае, если заявитель в течение двух месяцев после получения уведомления о нарушении требования единства не сообщит, какое из предложений необходимо рассматривать, и не предоставит уточненных документов, проводится рассмотрение объекта, указанного в формуле изобретения первым.

По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в любое время в течение трех лет с даты поступления заявки (при положительном результате формальной экспертизы),

федеральный орган исполнительной власти проводит экспертизу заявки по существу – проверку патентоспособности изобретения.

Несколько слов о понятии «использование изобретения».

Продукт (изделие) считается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, а способ, охраняемый патентом на изобретение, примененным, если в нем использован **каждый признак** изобретения, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак. Чем меньше существенных признаков содержит формула изобретения, тем шире уровень ее притязаний.

Заметим, что в патентоведении используются такие понятия как «зонтичный патент» и «патент-киллер», названия которых не требуют расшифровки.

В заключение раздела, посвященного изобретениям, коротко рассмотрим особенности правовой охраны секретных изобретений.

Заявки на выдачу патента на секретные изобретения, для которых установлена степень секретности «особой важности», или «совершенно секретно», а также не секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники, к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, для которых установлена степень секретности «секретно», подаются в зависимости от их тематической принадлежности в уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти. Иные заявки на выдачу патента на секретные изобретения подаются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В случае, если при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, заявка на изобретение засекречивается в порядке, установленном законодательством о государственной тайне, и считается заявкой на выдачу патента на секретное изобретение. Публикация сведений о такой заявке не осуществляется. Возражение против решения, принятого по заявке на секретное изобретение уполномоченным органом, рассматривается в порядке, установленном этим органом. Подача заявок на секретные изобретения, рассмотрение этих заявок и обращение с ними осуществляется с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

5

Полезная модель и ее защита

К **полезным моделям** в соответствии с патентным законом Российской Федерации относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей, то есть объектом правовой охраны в качестве полезной модели может быть устройство, характеризующееся такими же признаками, как и изобретение, относящееся к устройству.

В соответствии с Патентным законом Российской Федерации полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Права на полезную модель подтверждаются патентом (до 7 февраля 2003 г. на полезную модель выдавалось свидетельство).

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, в том числе опубликованные в заявках на изобретения и полезные модели.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности человека.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется формулой изобретения.

Применение по новому назначению, как объект заявки на полезную модель, не предусмотрен Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель.

Автором полезной модели признается физическое лицо, творческим трудом которого она создана. Если в создании полезной модели участвовало несколько физических лиц, все они считаются ее авторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними.

Заявителем полезной модели, также как и изобретения, могут быть физическое или юридическое лицо, или одновременно физическое и юридическое лица, несколько физических или юридических лиц и комбинации из различного числа физических и юридических лиц.

Заявка на выдачу патента на полезную модель должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование к единству полезной модели).

Заявка на полезную модель должна содержать: заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) полезной модели и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также его (их) местожительства или местонахождения; описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели (описание полезной модели аналогично описанию изобретения); формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на описании; чертежи; реферат. Обязательное наличие чертежей в заявке на полезную модель является особенностью требований к ней по сравнению с требованиями к заявке на изобретение. К заявке на полезную модель прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины или документ о льготах. Изложенные требования к заявке на полезную модель приведены в Патентном законе Российской Федерации. Требования к документам заявки на полезную модель, установленные Патентным ведомством, изложены в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель.

Проверка новизны полезной модели не осуществляется при проведении экспертизы документов на правильность их исполнения. Патент выдается под ответственность заявителя без гарантии новизны. Преимуществом такой процедуры является быстрота получения патента (приблизительно через полгода). Недостатками является меньшая надежность и возможность оспаривания правомерности выдачи патента, короткий срок действия патента.

До публикации сведений о заявке на изобретение заявитель вправе преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи соответствующего заявления в федеральный орган власти по интеллектуальной собственности. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение возможно до принятия по ней решения о выдаче патента. При указанных преобразованиях сохраняется приоритет первой заявки.

При оспаривании выданного патента на полезную модель в Апелляционной палате Патентного ведомства полезная модель считается новой, если в уровне техники не известно средство того же назначения, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки.

Срок действия патента на полезную модель в соответствии с Патентным законом Российской Федерации составляет пять лет с даты поступления заявки в патентное ведомство с возможностью продления срока действия по ходатайству обладателя патента не более, чем на три года.

Патенты на секретные полезные модели не выдаются.

6

Промышленные образцы и их защита

К промышленному образцу относится художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид (дизайн) изделия. Под изделием понимается любой объект промышленного или кустарно-ремесленного производства. Сущностью образца в широком смысле является усовершенствование

формы и конфигурации или орнамента и сочетания цветов, а также их комбинация. Именно эти параметры определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, будь его решение объемным, плоскостным или комбинированным. Образец должен быть воспроизводим с помощью промышленных средств (поэтому он и называется промышленным образцом). Если этот критерий отсутствует, то образец скорее может быть отнесен к категории произведений искусства, охрана которых осуществляется в рамках законодательства об авторском праве.

Заявка на выдачу патента на промышленный образец согласно ст.18 патентного закона Российской Федерации должна содержать: заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) промышленного образца и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения; комплект фотографий изделия, макет и/или рисунок, дающие полное детальное представление о внешнем виде изделия; чертеж общего вида изделия, эргономическую схему (эргономика – система «человек-машина») и конфекционную карту (карту изготовления изделия), если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца; описание промышленного образца, включающее перечень его существенных признаков. К заявке на промышленный образец прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере или основания для освобождения от уплаты пошлины или для уменьшения ее размера. Заявка на промышленный образец должна относиться к одному промышленному образцу и может включать варианты этого образца.

Промышленному образцу представляется охрана, если он является новым или оригинальным.

Промышленный образец признается новым, если совокупность существенных признаков, определяющих эстетические и эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия как результат дизайнерского творчества, визуально проявленного в привлекательности внешнего вида изделия, в котором применен промышленный образец, что создает у покупателя эстетическое впечатление и при прочих равных условиях срабатывает в качестве стимула при покупке изделия (оригинальность образца). Соответствие условию оригинальности аргументируется как соответствие выявленных эстетических особенностей внешнего вида:

- композиционной целостности основных формообразующих элементов;
- рациональности их формы, обеспечивающей удобный и безопасный интерфейс (визуально проявленный во внешнем виде способ взаимодействия оператора с изделием, в котором применен промышленный образец);
- художественной и информационной выразительности;
- эстетическим или эргономическим особенностям внешнего вида изделия, формируемых не только его функциональным назначением, но и художественными средствами.

Приоритет промышленного образца устанавливается по дате поступления заявки в федеральный орган власти по интеллектуальной собственности.

Права на промышленный образец охраняет Закон Российской Федерации «О патентах» и подтверждает патент на промышленный образец, который действует в течение десяти лет с даты поступления заявки в федеральный орган власти по интеллектуальной собственности. Действие патента на промышленный образец продлевается федеральным органом власти по интеллектуальной собственности не более, чем на пять лет. Патент выдается лицу, на имя которого он испрашивается. При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается патент, им выдается один патент.

Важной характеристикой промышленного образца является перечень его существенных признаков, который составляется из ограничительной и отличительной частей (эквивалент формулы изобретения или формулы полезной модели).

Экспертиза промышленных образцов разделяется на формальную и экспертизу по существу.

Все промышленные образцы классифицируются в соответствии с Международной классификацией промышленных образцов, которая была принята 8 декабря 1968 г. в г. Локарно (Швейцария).

Международная классификация промышленных образцов состоит из:

- алфавитного перечня наименований изделий, в которых изделия и промышленные образцы объединены с указанием соответствующих им классов и подклассов;
- пояснительных примечаний.

Международная классификация промышленных образцов несколько раз пересматривалась. Восьмое издание ее вступило в силу 1 января 2002 г.

Более подробные сведения о патентовании промышленных образцов можно найти в Патентном законе Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 7 февраля 2003 г. №22-ФЗ, и Приказа Роспатента от 17 апреля 1998 г. №84 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец и отмене ранее действовавших Правил».

7

Авторы и патентообладатели изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, и взаимоотношения между ними

Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы. Если в создании объекта интеллектуальной промышленной собственности (а таким объектом может выступать или изобретение, или полезная модель, или промышленный образец) участвовали несколько физических лиц, все они считаются его авторами (соавторами).

Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними.

Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

Патент выдается либо автору (авторам) объекта интеллектуальной промышленной собственности, либо физическим или юридическим лицам, которые указаны авторами или их правопреемниками в заявке на выдачу патента, либо работодателю.

Право на получение патента на объект интеллектуальной промышленной собственности, созданный работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное.

При этом автор имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла быть им получена при надлежащем использовании объекта интеллектуальной промышленной собственности в случаях получения работодателем патента, передачи работодателем права на получение патента другому лицу, принятия работодателем решения о сохранении соответствующего объекта в тайне или не получения патента по поданной работодателем заявке по причинам, зависящим от работодателя. Вознаграждение выплачивается в размере и на условиях, определяемых на основе соглашения между ними.

Если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном изобретении, полезной модели или промышленном образце не подаст заявку в федеральный орган власти по интеллектуальной собственности, не переуступит право подачи заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении соответствующего объекта в тайне, то автор имеет право подать заявку и получить патент на свое имя. В этом случае работодатель имеет право на использование соответствующего объекта интеллектуальной промышленной собственности в собственном производстве с выплатой автору компенсации, определяемой на договорной основе. В случае недостижения соглашения между сторонами о размере и порядке выплаты вознаграждения или компенсации спор рассматривается в судебном порядке.

Право на получение патента на служебный объект промышленной собственности, созданный при выполнении работ по государственному контракту для федеральных государственных нужд или субъекта Российской Федерации, принадлежит исполнителю (подрядчику), если государственным контрактом не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации или субъекту Федерации, от имени которых выступает государственный заказчик. В этом случае государственный заказчик

может подать заявку на выдачу патента. Если в течение шести месяцев государственный заказчик не подаст заявку, право получения патента имеет исполнитель (подрядчик). При этом патентообладатель по требованию государственного заказчика обязан предоставлять последнему неисключительную безвозмездную лицензию на объект промышленной собственности.

Автору (авторам) служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца, не являющемуся (не являющимися) патентообладателем (патентообладателями) выплачивается (выплачиваются) вознаграждения патентообладателем. При предоставлении неисключительной безвозмездной лицензии вознаграждение автору выплачивается государственным заказчиком из средств, выделяемых ему для выполнения работ по государственному контракту.

Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца по своему усмотрению, включая право запретить их использование другими лицами. Взаимоотношения по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который (которую) принадлежит нескольким лицам, определяется соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждое из них может использовать запатентованный объект по своему усмотрению, но оно не вправе предоставить на него лицензию или уступить патент другому лицу без согласия остальных владельцев патента.

Продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом, – применяемым, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак. Изделие признается изготовленным с использованием промышленного образца, если оно содержит все его существенные признаки.

При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели – в течение трех лет с даты выдачи патента любое лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект промышленной собственности, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора, может обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации такого изобретения, полезной модели или промышленного образца, указав в исковых требованиях предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей.

Договор об уступке патента подлежит регистрации в федеральном органе власти по интеллектуальной собственности. Договор без регистрации считается недействительным.

Патент на изобретение, полезную модель и промышленный образец переходит по наследству.

Нарушением исключительного права патентообладателя не признается:

- применение средств, содержащих запатентованные изобретения, полезные модели, промышленные образцы в конструкциях транспортных средств и при эксплуатации таких транспортных средств при условии, что эти средства временно или случайно находятся на территории Российской Федерации, при этом транспортное средство должно принадлежать физическим или юридическим лицам стран, предоставляющих такие же права владельцам транспортных средств Российской Федерации;
- проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые защищены патентами;
- применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, крупные аварии) с последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации;
- применение запатентованных объектов в личных целях без получения дохода;
- разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача.

Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора (авторов) изобретения, полезной модели, промышленного образца тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема. Это право называется преждепользованием. Право преждепользования может быть передано другому юридическому или физическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны к этому приготовления.

Оплата вознаграждений авторам объектов интеллектуальной промышленной собственности и лицам, содействовавшим их использованию

В настоящее время отношения по поводу служебных изобретений строятся преимущественно на основании следующих документов:

1. Патентного закона Российской Федерации.
2. Постановления Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 г. №822 «О порядке применения на территории Российской Федерации некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах // Собрание актов президента и Правительства Российской Федерации». 1993. №34.

Согласно Постановлению Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 г. №822 на территории Российской Федерации по настоящее время действуют:

Закон СССР «Об изобретениях в СССР» от 31.05.1994 г. №2213-1.

Статья 32. Вознаграждение автору изобретения, не являющемуся патентообладателем.

1. Вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора с работодателем, получившим патент в соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего Закона, или его правопреемнику в размере не менее 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения).

Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2 процентов от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение. Величина процента определяется предприятием по соглашению с автором.

3. Вознаграждение выплачивается автору не позднее трех месяцев после истечения каждого года, в котором использовалось изобретение, и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии.

5. Автору изобретения, патент на которое выдан предприятию, патентообладателем в месячный срок с даты получения им патента выплачивается поощрительное вознаграждение, не учитываемое при последующих выплатах. Размер поощрительного вознаграждения за изобретение (независимо от количества соавторов) должен быть не менее среднего месячного заработка работника данного предприятия.

Статья 34. Вознаграждение лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретения.

1. Предприятие-патентообладатель и предприятие-лицензиат выплачивают лицам (в том числе не работающим на данном предприятии), содействовавшим созданию и использованию изобретения, вознаграждения независимо от других видов выплат.

2. Сумма вознаграждения, выплачиваемого за содействие созданию и использованию изобретения всем лицам, устанавливается в размере не менее 30 процентов прибыли (соответствующей части дохода), получаемой предприятием от использования изобретения, а за изобретение, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, – в размере не менее 4 процентов от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение, и выплачивается в течение трех лет с даты начала использования изобретения.

Закон СССР «О промышленных образцах» от 10.07.1991 г. №2328-1

Статья 21. Государственное стимулирование промышленных образов.

3. Предприятие-патентообладатель и предприятие-лицензиат выплачивают лицам (в том числе и не работающим в данном предприятии), содействовавшим созданию и использованию промышленных образцов, единовременное вознаграждение независимо от других видов выплат.

Статья 22. Вознаграждение за использование промышленного образца автору, не являющемуся патентообладателем.

1. Вознаграждение за использование промышленного образца в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора с работодателем, получившим патент в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 4 настоящего Закона, или его правопреемнику в размере не менее пятикратного размера минимальной заработной платы, установленного законодательством республики, на территории которой использован промышленный образец, за каждый полный год использования, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензий без ограничения максимального размера вознаграждения.

3. Вознаграждение выплачивается автору не позднее трех месяцев после истечения каждого года, в котором использовался промышленный образец, и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии.

Вознаграждения за полезную модель в существующем в настоящее время законодательстве не оговариваются (в СССР полезные модели Патентным законом не охранялись).

Поскольку в законах Российской Федерации до сих пор ничего не появилось о размере поощрительного вознаграждения авторам служебной полезной модели, каждое предприятие решает само поощрять или не поощрять авторов полезных моделей. Например, Томский политехнический университет авторам полезной модели после получения на нее патента выплачивает поощрительное вознаграждение в размере половины средней зарплаты по университету, которая была в ТПУ в конце предыдущего квартала, что составляет 50% от поощрительного вознаграждения при получении ТПУ патента на изобретение.

В последнее время в договорах, заключенных между патентообладателями и авторами, в которых определяется размер ежегодного авторского вознаграждения за использование изобретения, размер вознаграждения исчисляют не как процент от прибыли, полученной предприятием от использования изобретения за истекший год, а как процент от суммы продаж продукта, изготовленного на основе изобретения. Это обусловлено тем, что многие предприятия в своих годовых отчетах существенно занижают цифры полученной ими прибыли или вообще ее не показывают, и авторы от использования своих изобретений в этом случае практически никаких дивидендов иметь не будут.

В 2001 г. отделом научно-технической и инновационной политики Администрации Томской области была предложена для ВУЗов и НИИ следующая схема распределения периодических процентных отчислений от предприятий, использующих объекты интеллектуальной промышленной собственности ВУЗов и НИИ. Вся полученная от предприятий сумма делится на четыре части: 30% достается авторам, 30% – кафедре или лаборатории, где работают авторы, 30% уходит в доход ВУЗа или НИИ и 10% – на компенсацию дополнительных затрат, имевших место при создании и коммерциализации научных разработок (оформление и поддержание патентов в силе, оплата услуг патентоведов и оплаты услуг консалтинговых компаний). Такую схему распределения платежей от использования объектов интеллектуальной промышленной собственности применяет, например, Томский институт химии нефти СО РАН.

9

Способы коммерциализации интеллектуальной собственности

Коммерциализация научных разработок означает процесс перехода результатов научных исследований в сферу практического применения с целью получения коммерческой выгоды.

Воплощение продукта, технологии, услуг в прибыль возможно только при успешном продвижении их на рынок. Сегодня конкурируют главным образом не те участники рынка, которые способны провести НИОКР и разработать новую продукцию, а те, кто в состоянии быстрее довести разработки до вида товара, признаваемого рынком. В общем случае инновационная разработка может быть коммерциализована либо самим разработчиком (лично или с привлечение партнеров), либо отдана на коммерциализацию третьим лицам. Формы коммерциализации весьма разнообразны:

- совместное патентование;
- торговля патентными лицензиями;
- передача технической документации;
- передача ноу-хау;
- инжиниринг (инженерные услуги);
- проведение совместных исследований и разработок;
- организация совместных исследований и разработок;
- организация совместного производства;
- организация совместного предприятия;
- организация совместных предприятий, работающих по схеме «российское производство – иностранное распространение».

Передача третьим лицам права использования объектов интеллектуальной собственности осуществляется на лицензионной (разрешительной) основе. **Лицензирование** – предоставление физическому или юридическому лицу разрешения на совершение в определенной стране в ограниченный период времени одного или более действий, на совершение которых имеет право обладатель объекта интеллектуальной промышленной собственности, запатентованного в данной стране. Юридический документ, свидетельствующий о разрешении на использование охраняемого объекта промышленной собственности, называется **лицензионным договором** (контрактом, соглашением). Патентное законодательство предусматривает несколько видов лицензий, различающихся по объемам передаваемых прав, срокам и т.д.

Полная лицензия означает передачу патента лицензиаром новому собственнику – лицензенту, который будет монопольно владеть им, пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению в течение всего срока действия лицензионного договора.

Лицензиар – физическое или юридическое лицо, обладающее охраняемым документом на объект промышленной собственности и выступающее в лицензионном договоре в качестве стороны, представляющей другой стороне права на использование охраняемого объекта промышленной собственности. **Лицензиат** – физическое или юридическое лицо, намеревающееся использовать объект промышленной собственности и выступающее в лицензионном договоре в качестве стороны, принимающей на себя право на использование охраняемого объекта промышленной собственности, предоставляемое лицензиаром на условиях, предусмотренных лицензионным договором. Лицензиар – временно лишается права использования предмета лицензии. По истечении обусловленного договором срока все права на объект вновь возвращаются патентообладателю.

Своего рода разновидность полной лицензии – договор об уступке патента. **Договор об уступке патента** – правовая форма передачи исключительных прав любому физическому или юридическому лицу на оставшийся срок его действия. В этом случае патентные права передаются покупателю полностью.

Договор об уступке патента подлежит регистрации в Патентном ведомстве. Без регистрации договор считается недействительным. Условие договора об определении размера и порядке выплаты вознаграждения за уступку может быть предусмотрено сторонами в отдельном соглашении.

Исключительная («эксклюзивная») лицензия. По договору исключительной лицензии лицензиату предоставляются исключительные права на использование промышленной собственности, охраняемой патентом, в оговоренных пределах. Лицензиат зачастую получает право и на предоставление **сублицензии**. Лицензиар уже не может предоставлять аналогичные по условиям лицензии другим лицам. Однако это не лишает лицензиара права на самостоятельное использование предмета данной лицензии. Он может выдавать лицензии другим лицам на условиях, не противоречащих условиям первого соглашения. Чаще всего ограничивающие условия относятся к территории, в пределах которой лицензиат может использовать свои исключительные права.

Сублицензии вправе выдавать лишь владельцы исключительных, в том числе полных, лицензий. В случае признания недействительной или истечения срока действия основной лицензии сублицензия также теряет силу.

Неисключительная (простая) лицензия отличается от исключительной тем, что она никак не связывает лицензиара. Он вправе сам использовать охраняемый объект в пределах и способами, на которые он выдал неисключительную лицензию. Патентовладелец может предоставлять лицензии на условиях, аналогичных выданной лицензии, неограниченному числу пользователей. Лицензиату обычно передается право на использование предмета лицензии только в собственном производстве. По договору о неисключительной лицензии продажа сублицензии лицензиатом возможна лишь по специальному разрешению лицензиара.

Открытая лицензия – представление любому лицу право на использование запатентованного объекта промышленной собственности. Она действует на основании заявления патентообладателя, поданного им в Патентное ведомство. Заявление патентообладателя о предоставлении открытой лицензии публикуется Патентным ведомством и отзыву не подлежит. При наличии такого заявления лицо, изъявившее желание использовать объект, заключает с патентообладателем не лицензионный договор, а договор о платежах. В целях поощрения патентообладателей к представлению открытых лицензий пошлина за поддержание в силе соответствующих патентов снижается на 50%.

Обязательная лицензия выдается в случае, если патентообладатель не может использовать объект вследствие того, что в нем используется охраняемое патентом изобретение другого лица. Тогда патентообладатель вправе требовать от последнего предоставления лицензии на использование его изобретения. Условия предоставления лицензии определяется соглашением сторон.

Принудительная неисключительная лицензия – разрешение на использование объекта промышленной собственности, которое может быть предоставлено любому лицу Высшей патентной палатой. Такая лицензия может быть выдана при неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем объекта интеллектуальной собственности. Это действует по прошествии четырех лет для изобретения и промышленного образца и по прошествии трех лет для полезной модели с даты публикации сведений о выдаче патента. Лицо, желающее использовать охраняемый объект, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора может обратиться в Высшую патентную палату Российской Федерации с ходатайством о предоставлении ему принудительной лицензии. В ходатайстве указываются пределы использования объекта, размер, срок и порядок платежей.

Беспатентная лицензия – лицензия, заключенная на основе ноу-хау.

10

Защита интеллектуальной собственности в зарубежных странах

В области охраны интеллектуальной собственности существуют два основных института международного уровня и ряд региональных организаций. Основными международными организациями являются Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВИОС) и Всемирная торговая организация (ВТО). Важнейшей среди региональных организаций является **Европейский союз**. Эти организации выполняют очень важные функции. ВОИС и ВТО отвечают за составление и пересмотр основных международных договоров в области охраны интеллектуальной собственности. Они не только разрабатывают такие договоры, но и в определенных случаях принудительно осуществляют их исполнение.

История создания ВОИС относится к концу XIX века. В настоящее время ВОИС является специализированным органом Организации Объединенных наций. СССР стал членом ВОИС в 1968 г. После распада Советского Союза его членство в ВОИС было продолжено Российской Федерацией.

ВТО была создана в 1995 г. в результате многосторонних переговоров о совершенствовании Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Это соглашение сыграло значительную роль в развитии свободной торговли. Но его положениями не охватывались вопросы о продаже услуг

и о приобретении интеллектуальной собственности. Плюс к этому в рамках ГАТТ не было создано эффективных институтов и механизмов принудительного исполнения его положений.

Так называемый Уругвайский раунд международных переговоров завершился принятием Заключительного акта, в который вошли ряд соглашений и, прежде всего, Соглашение о формировании ВТО. Еще одно соглашение, включенное в Заключительный акт, – Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности – ТРИПС – содержит положение, в соответствии с которым условиями членства в ВТО являются приверженность страны к основным международным договорам по интеллектуальной собственности, готовность обеспечить уровень ее охраны не меньший, чем это требуется по соответствующим договорам, и, что самое главное, применение эффективных механизмов принудительного исполнения договорных обязательств. Российская Федерация пока еще не является членом ВТО.

В **Европейский союз** входят страны, в которых уже в течение длительного времени действуют сильные системы охраны интеллектуальной собственности. Страны – члены ЕС и руководящие органы ЕС в политике охраны интеллектуальной собственности ставят ряд задач:

- усиление охраны интеллектуальной собственности;
- предупреждение использования прав на интеллектуальную собственность в недобросовестной конкуренции;
- гармонизация законодательства об интеллектуальной собственности;
- снижение уровня дублирования усилий национальных патентных служб и структур, занимающихся товарными знаками.

Для достижения этих целей в ЕС используется ряд механизмов:

- издание обязательных директив;
- участие в работе основных международных организаций и в подготовке договоров;
- подготовка договоров присоединения для членов ЕС;
- создание собственных институтов, в частности Европейского патентного бюро и Европейского бюро по товарным знакам.

В 1994 г. Российской Федерацией и Европейским союзом было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое для России вступило в силу 1 декабря 1997 г. и в котором Россия обязалась продолжить совершенствование механизмов охраны интеллектуальной собственности с целью обеспечения к концу пятого года после вступления настоящего Соглашения в силу уровня охраны, аналогичного уровню, существующему в ЕС.

Следующим международным учреждением по охране интеллектуальной собственности является **Северо-американская ассоциация свободной торговли**, членами которой являются Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки, преуспевшие в деле унификации права интеллектуальной собственности в своих странах, несмотря на федеральный принцип государственного устройства. Но НАФТА (Североамериканское соглашение о свободе торговли) значительно слабее документов ЕС в вопросах охраны интеллектуальной собственности.

Евразийская патентная организация находится в Москве, использует ресурсы патентного ведомства бывшего СССР и пользуется поддержкой Патентного ведомства Российской Федерации. Заключив Евразийскую конвенцию, независимые государства – республики бывшего Советского Союза – учредили межправительственную Евразийскую патентную организацию (ЕАПО) со штаб-квартирой в г. Москве. Органами данной организации является Административный совет и Евразийское патентное ведомство.

Все административные функции Организации, включая рассмотрение заявок на выдачу евразийских патентов, выполняет ЕАПВ, которое возглавляется Президентом, и в штате которого каждое государство-участник имеет свою квоту.

ЕАПВ выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Объем правовой охраны определяется формулой изобретения, а описание и чертежи могут служить только для целей толкования формулы изобретения.

Еще одной моделью будущей многонациональной системы патентования может служить **Африканская организация по интеллектуальной собственности**, в рамках которой создана единая патентная служба для ряда африканских стран. По сути дела, она занимается выдачей патентов, действующих в каждой из этих стран.

Литература

1. Карпухина С.И. Защита интеллектуальной собственности и патентование. Учебник. – М.: Международные отношения, 2004. – 400 с.
2. Зинченко В. И. Коммерциализация научных разработок (теория и региональная практика). – Томск: Изд-во НТЛ, 2005. – 484 с.
3. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью. – М.: Дело, 2003. – 512 с.
4. Коммерциализация научных разработок: Учебно-практическое пособие / А.П. Мухин, Н.В. Арзамасцев, В.П. Ващенко и др. – М.: АМиР, 2001. – 192 с.
5. Петруненок А.А. Организация разработки нового товара. – М: Монолит, 2002. – 288 с.
6. Лынный Н.В., Кукушкин А.Г. Интеллектуальная собственность: Сб. типовых договоров. – М: ИНФРА-М, 1995. – 256 с.
7. Интеллектуальная собственность: Словарь-справочник / Под общ. ред. А.Д. Корчагина. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 112 с.
8. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. – М.: Юристъ, 2000. – 400 с.
9. Правовая охрана интеллектуальной собственности: Учебное пособие / С.А. Горленко, Т.В. Григорьева, Б.А. Лобач и др. Под общ. ред В.Н. Деменьтьева. – М.: НИЦ ПриС, 1995. – 210 с.