



## **Защита интеллектуальной собственности за рубежом. Мировая новизна и патентная чистота.**

Котлов Дмитрий Владимирович  
Руководитель патентной практики  
Центра интеллектуальной собственности «Сколково»



# Skolkovo Legal

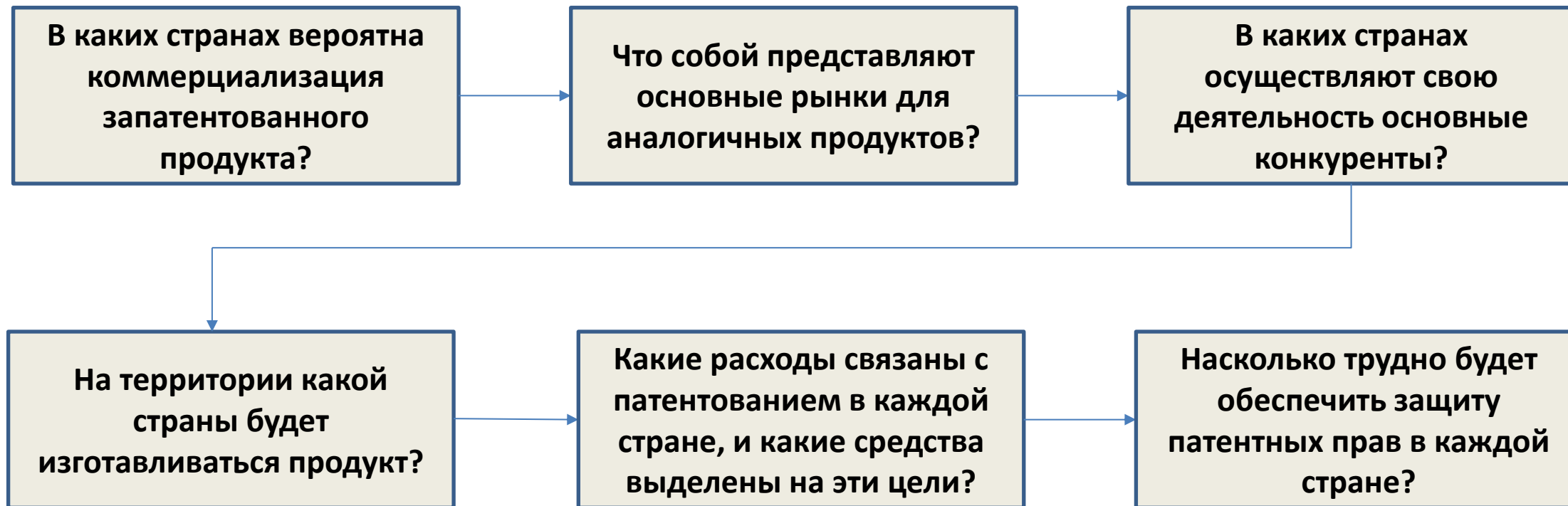
- Skolkovo Legal (ЦИС «Сколково») – 100% дочерняя компания Фонда Сколково, который объединяет более 2 тыс. инновационных компаний по различным направлениям науки и техники.
- Skolkovo Legal оказывает стартапам, фондам и бизнес ангелам, корпорациям и институтам развития полный комплекс услуг по юридическому сопровождению, включая патентную и правовую экспертизу в России и на мировых рынках.

# Защита интеллектуальной собственности за рубежом



# Когда целесообразно обеспечить патентную охрану за рубежом?

**Исключительное право, предоставляемое патентом, имеет территориальное действие** – это означает, что изобретение охраняется только в тех странах и регионах, в которых был получен патент.



# Цели зарубежного патентования



# Виды процедур зарубежного патентования

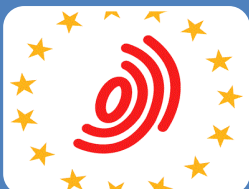
## Патент ограничен территорией стран, где он выдан



Национальная процедура согласно Парижской конвенции



Международная процедура согласно Договору о патентной кооперации



Региональная процедура (Евразия, Евросоюз, страны Персидского залива, страны Африки)



# Национальная (традиционная) процедура зарубежного патентования



Парижская Конвенция, 1883 г.

176 стран,  
«Национальный режим»

Равенство прав иностранных  
заявителей и граждан отдельной  
страны-участницы

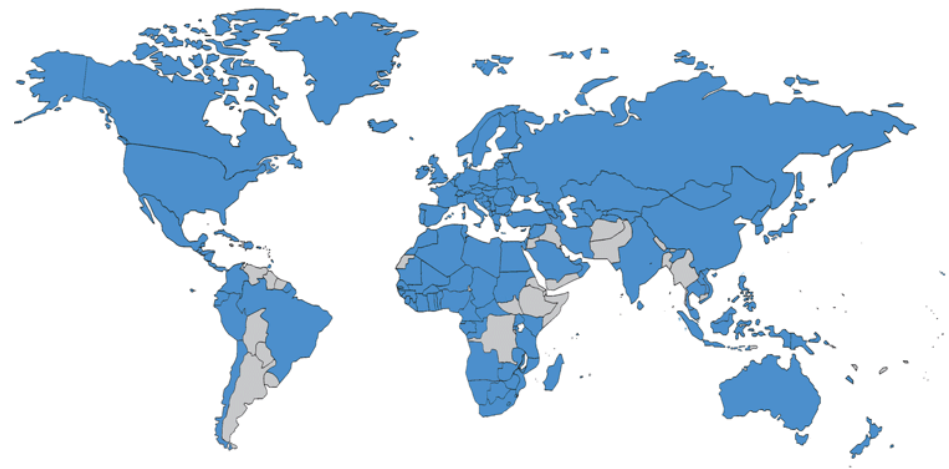
Право конвенционного  
приоритета

12 месяцев для ИЗ, ПМ и 6  
месяцев для ПО

# Международная процедура зарубежного патентования

## РСТ – что это и зачем?

Договор о патентной кооперации (англ. **Patent Cooperation Treaty, РСТ**) международный договор в области патентного права, заключён в 1970 году. Предназначен для того, чтобы «**упростить и сделать** более **экономичным** получение охраны изобретений, когда такая охрана испрашивается **в нескольких странах**»

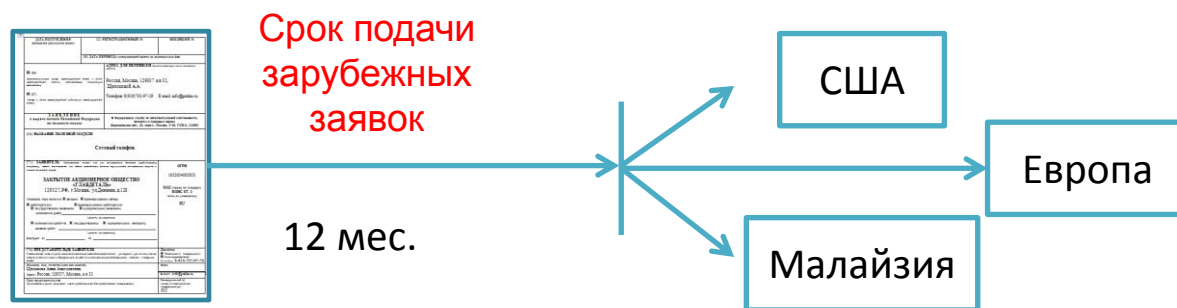




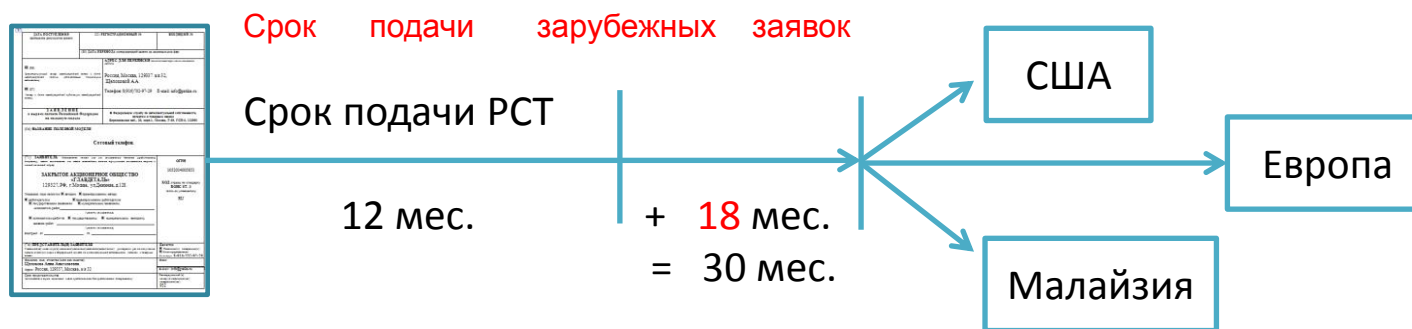
# Международная процедура зарубежного патентования

## PCT – преимущества (1)

*Традиционная процедура (Парижская конвенция):*



*Процедура PCT:*

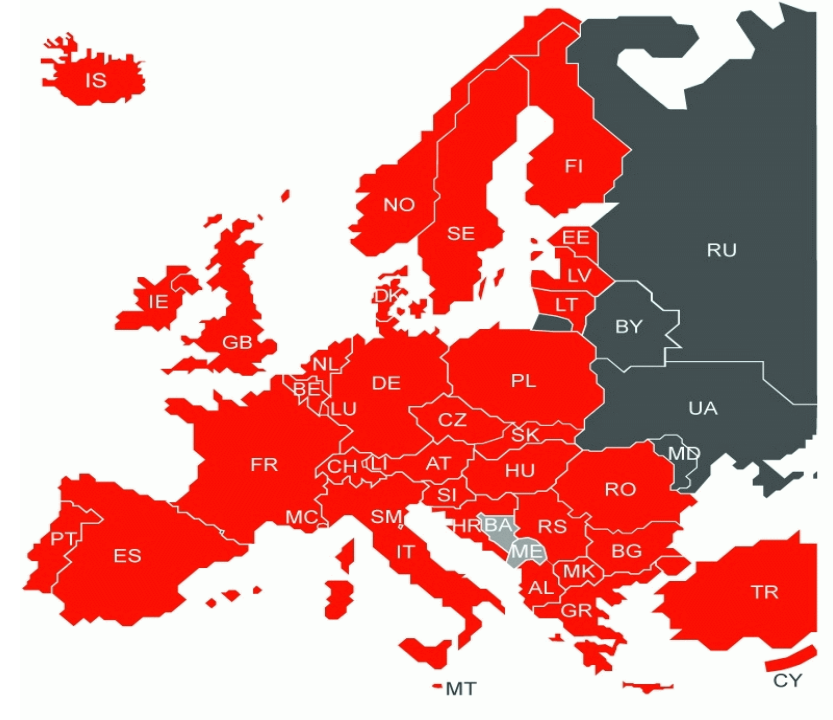


**18 дополнительных месяцев** к уже имеющемуся 12-месячному приоритетному периоду, в течение которых можно изучить перспективы коммерческой реализации изобретения в зарубежных странах.

# Региональные процедуры зарубежного патентования

## ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ КОНВЕНЦИЯ (ЕПК), 1978 г.

- ❖ 38 (42) государств;
- ❖ ЕПО, Мюнхен + Гаага;
- ❖ Английский, немецкий, французский языки;
- ❖ Патент действует в выбранных странах;
- ❖ Процедура «валидации»; требование предоставления перевода на язык страны.



# Региональные процедуры зарубежного патентования

## ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ КОНВЕНЦИЯ (ЕАПК), 1995

- ❖ 8 государств (Туркменистан, Беларусь, Таджикистан, Российская Федерация, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Армения);
- ❖ ЕАПВ, Москва;
- ❖ Русский язык;
- ❖ Патент действует в выбранных странах;
- ❖ Нет требования предоставления перевода на язык страны.



# Гаагское система международной регистрации промышленных образцов

## •Гаагское соглашение

- Лондонский Акт (1934 г.), действие «заморожено» с 1 января 2010 г.
- Гаагский Акт (1960 г.)
- Женевский Акт (1999 г.)

## •Цели Гаагской системы

- Гаагское соглашение существенно упрощает процедуры трансграничной регистрации промышленных образцов в странах-участницах этого соглашения.
- Централизованная система приобретения и поддержания в силе прав на промышленный образец путем подачи одной международной заявки на одну международную регистрацию, действующую в одной или нескольких указанных Договаривающихся сторонах.

# Гаагское соглашение. Основные принципы

## ❑ Одна заявка с указанием множества Договаривающихся Сторон

Подача одной международной заявки на одну международную регистрацию (МР), в которой указана одна или несколько Договаривающихся сторон (ДС).

## ❑ “Совокупность прав”

В случае если не вынесено решение об отказе, охрана, полученная путем международной регистрации, действует в каждой указанной договаривающейся стороне.

Вопросы регулируемые законодательством каждой из Договаривающихся сторон, указанных в международной регистрации:

- условия для получения охраны;
- процедура вынесения решения об отказе, которая будет применяться при оценке охраноспособности образца;
- права, полученные в результате охраны.



# Регистрация промышленного образца за границей, используя процедуры Гаагской системы



- ❖ Подается одна международная заявка;
- ❖ Уплачивается единая пошлина за подачу заявки;
- ❖ Единая международная регистрация промышленного образца действующая во всех выбранных странах.

# Патентные исследования



## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ПАТЕНТНАЯ АНАЛИТИКА

*Основной актив технологических компаний – интеллектуальная собственность. Ее проверка является одним из основных направлений при проведении due diligence.*

### **Результаты услуг (исследований):**

- Минимизация риска потери вложенных в проект средств;
- Независимая оценка технической части проекта;
- Поиск новых направлений деятельности.

### **Преимущества Skolkovo Legal:**

- Команда патентных поверенных по всем ключевым областям техники и юристов, специализирующихся на интеллектуальной собственности;
- Совершенные инструменты аналитики (Orbit Questel);
- Опыт подготовки патентных ландшафтов с 2011 (первые на рынке).



# Патентная аналитика используемая для поверки стартапа



## У МЕНЯ ЕСТЬ ПАТЕНТ. ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ ЧУЖИЕ?



- В своих планах выхода на рынок компании часто не обращают внимание на риск предъявления исков по патентам, принадлежащим третьим лицам, что может привести к финансовым потерям или к тому, что компания не сможет присутствовать на интересующем ее рынке.
- Наличие своего патента не решает эту проблему, поскольку он может быть зависимым от патентов третьих лиц, без получения разрешения которых, его использовать не возможно.
- Для снижения или ликвидации данного риска необходимо проводить анализ патентной чистоты продукта, который разрабатывает или уже производит компания, как перед выводом его на рынок, так и в процессе разработки.

## Что такое патентная чистота?

Юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без нарушения исключительных прав, удостоверенных действующими на ее территории патентами, принадлежащими третьим лицам.



## Особенности анализа патентной чистоты



---

Проверяется объект в целом, причем оценке подвергаются все или большинство реализованных в нем технических решений.

---

Экспертиза ведется по каждой стране в отдельности.

---

Принимаются во внимание патентные законы, правила и судебная практика тех стран, в отношении которых ведется экспертиза

---

Цель экспертизы – выявить использованные в объекте признаки запатентованного изобретения, несмотря на имеющиеся отличия в других признаках

---

Во внимание принимаются только действующие в данной стране патенты.

---

Экспертиза не заканчивается до тех пор, пока не просмотрены все без исключения действующие патенты в данной стране (сплошной или исчерпывающий поиск).

---

Глубина поиска патентов во времени определяется сроком их действия в данной стране и не должна превышать этого срока.

---

При изучении патента основное внимание уделяется выявлению объема прав из патента.

---

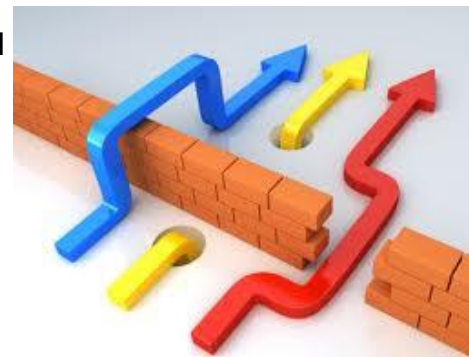
Ошибки и неточности могут привести к значительному материальному ущербу, что делает экспертизу весьма ответственной

---

## Использование результатов проведенного анализа патентной чистоты

При обнаружении в результате исследования на патентную чистоту патента (патентов), который будет нарушаться при использовании объекта исследования, кроме отказа от введения объекта в гражданский оборот, существуют следующие пути решения проблемы «мешающего патента»:

- заключение лицензионного соглашения на право использования патента на изобретение или на полезную модель;
- изменение конструкции исследуемого устройства или пересмотр этапов способа;
- оспаривание мешающего патента.





## Контакты

### SKOLKOVO LEGAL

ООО «ЦИС «Сколково»

**WEB:** [www.sklegal.ru](http://www.sklegal.ru)

**ТЕЛ.:** + 7 (495) 956 00 33, доб. 2405

**E-MAIL:** [sklegal@sk.ru](mailto:sklegal@sk.ru)