

Программа УНТЦ поддержки патентования

Круглый стол
Кишинев, Черновцы

Олег Заложенков
Патентный координатор
oleg.zalozhenkov@stcu.int

Интеллектуальная собственность (определение)



Интеллектуальной собственностью являются "результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Право интеллектуальной собственности



Право интеллектуальной собственности - это право osoby на результат интеллектуальной, творческой деятельности или на другой объект права интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности представляют личные **неимущественные права** интеллектуальной собственности и **имущественные права** интеллектуальной собственности.

Право интеллектуальной собственности есть незыблемым. Никто не может быть лишен права интеллектуальной собственности или ограниченный в его осуществимые, кроме случаев, предусмотренных законом

Категории интеллектуальной собственности



Все виды интеллектуальной собственности можно разделить на две категории: **промышленная собственность (industrial property)** и **авторские права (copyright)**.

Промышленная собственность касается изобретений, торговых знаков, промышленных образцов ит.д. Эти объекты имеют общие черты, так как их защита обеспечивается в виде исключительных прав на использование.

Авторские права охватывают литературные, музыкальные, художественные, фото- и аудиовизуальные произведения, а также их комбинации, независимо от размеров, назначения и формы представления (литературное произведение можно представить и как рукопись, и как печатное издание).

Неимущественные и имущественные права интеллектуальной собственности



Неимущественными правами интеллектуальной собственности есть:

1. право на признание человека творцом (автором, исполнителем, изобретателем и т.п.) объекта права интеллектуальной собственности;
2. право препятствовать любому посягательству на право интеллектуальной собственности, способному нанести ущерб чести или репутации творца объекта права интеллектуальной собственности

Имущественными правами интеллектуальной собственности есть:

1. право на использование объекта права интеллектуальной собственности;
2. исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности;
3. исключительное право препятствовать неправомерному использованию объекта права интеллектуальной собственности, в том числе запрещать такое использование;

Для чего нужен патент?



- Получить монопольные права для производства патентованного продукта
- Получить монопольные права для продажи патентованного продукта
- Оказание платных услуг с помощью патентованного продукта или метода
- Созданием предприятия с внесением своей доли в уставный капитал в виде патента как нематериального актива

Успех разработчиков новых технологий на рынке инноваций возможен когда:



- Создан новый рыночный продукт, конкурентоспособный в сравнении с аналогами по качеству и/или цене,
- Разработан и экспериментально проверен способ получения такого продукта,
- Существуют или специально созданы средства, необходимые и достаточные для реализации способа,
- Если путём целенаправленного патентования исключена возможность законного безвозмездного использования конкурентами тех изобретений, которые положены в основу упомянутых продукта, способа и средств
- Вы **сумели перейти** производству и продаже новых товаров с использованием Ваших изобретений (и, по возможности, сопутствующих этим изобретениям ноу-хау).

Владение правами ИС уменьшает риски сторон



Для Разработчика:

риск потерять права на свое изобретение
(разработку)

Для Бизнесмена риски:

потерять деньги, если конкуренты окажутся
более прыткими в продвижении разработки на
рынок

потерять деньги, если кто-то третий придет с
патентом на эту разработку и запретит
делать этот бизнес

Что надо знать



Владение патентом - это в первую очередь инструмент делать деньги, поэтому патент, который не приносит прибыли, - это стыд, а не предмет гордости

Планы приобретения прав на ИС (например, патентование результатов разработок) и их дальнейшего использования - это неотъемлемая часть общей бизнеса-стратегии не только бизнесмена, а и научно-исследовательского (учебного) учреждения, лаборатории, даже рабочей группы.

Что надо знать



SCIENCE & TECHNOLOGY
CENTER IN UKRAINE

- Действительно ли Ваша конкретная разработка нуждается в патентной защите?
- Для чего?
- Для организации собственного или общего с инвестором производства, продажи лицензии или патента или для возможности красиво отчитываться за израсходованные на разработку бюджетные или грантовые деньги, чтобы получить следующий грант или для того, чтобы украсить список работ по диссертации?
- Перекроют ли расхода денег на патентование ожидаемая прибыль?

Что надо знать



SCIENCE & TECHNOLOGY
CENTER IN UKRAINE

- Сознаете ли Вы, что представление заявки на патент раскрывает суть Вашего изобретения?
- Рассматривали Вы альтернативу: раскрывать суть Вашей разработки путем патентования или держать ее в секрете (это также **МОНОПОЛИЯ**) и тихо зарабатывать деньги?
- Плюсы и минусы патентования или сохранение «ноу хау».
- Патентоспособная ли Ваша разработка?
- Может ли она быть использована без нарушения прав других владельцев патентов?

Мифы и предрассудки



Владение патентом гарантирует его владельцу монополию на рынке

- Не следует преувеличивать возможности патента относительно установления монополии на рынке. Надо понимать, что акт патентования это раскрытие сути изобретения. Поэтому всегда необходимо избирать между правом на ограниченную (во времени и просторные) монополию и хранением сути изобретения в секрете.
- Надо быть уверенным, что вы изыщете средства, чтобы упомянутое право на монополию реализовать и защитить на зарубежных рынках

Мифы и предрассудки



Патент предоставляет право его владельцу использовать свое изобретение на собственное усмотрение

•Это неправда. Единое безусловное право, которое вытекает из патента – это запрещать другим лицам использовать, продавать, предлагать к продаже и т.п.....

Патент должен быть получен за всякую цену!

•Если объем правовой охраны который может предоставить патент незначительный, или в процессе экспертизы заявки он существенно уменьшился, то такой патент мало что даст для успеха коммерциализации

Мифы и предрассудки



Если патент на изобретение выдан в одной стране, то аналогичные патенты обязательно должны быть виданы в других странах, где представлена заявки

- Это не так: несмотря на работу по гармонизации законодательств разных стран часто подходы остаются разными.

Как запатентовать “ноу-хау”

- Для того чтобы раскрыть свой самый самый секрет не следует тратить деньги на патентование ...

Мифы и предрассудки



Американский патент – самый сильный патент, его признают (!) во всем мире.

Возможно и признают, если его существование подтверждается документально, но действует он лишь на территории США. Если Вы не собираетесь там делать бизнес, то он Вам не нужный

Украинский патент ничего не достойный с точки зрения коммерциализации изобретения

Достойный, так как:

1. Он предоставляет монополию в Украине;
2. Его существование препятствует получению патента (т.е. легальной монополии) на то самое изобретение во всех других странах.

Мифы и предрассудки



Можно получить международный патент.

Международного (всемирного патента) не существует. Существуют региональные патенты: европейский, евразийский (9 стран СНГ), два африканские (англоязычный и франкоязычный).

Вместе с тем можно подать международную заявку соответственно Договору о патентной кооперации (РСТ), которая разрешает потом получить национальные или региональные патенты и отсрочить принятие решения об этом на 30 месяцев от даты представления первичной заявки.

Мифы и предрассудки



Сначала подадим заявку на патент Украины – если выдадут, то тогда будем патентовать в РФ, США, ...

После получения патента Украины (или будь какой другой страны) представление заявок на это самое изобретение не имеет смысла ибо утрачивается новизна заявки.

Мы докладывали результаты нашей разработки на конференции, доклада опубликованы в сборнике. Но конференция была небольшая, для узкого круга

Ваши конкуренты точно найдут, так как знают и Вас и знают где искать!

Мифы и предрассудки



Объем правовой охраны тем, больший, чем больше мы напишем новых признаков в формуле после слов “отличается тем, что” ...

На самом деле объем правовой охраны определяется всей совокупностью признаков приведенных в независимом пункте формулы изобретения.

Больше признаков- меньше объем!!!

Зачем Вам нужны иностранные патенты?



SCIENCE & TECHNOLOGY
CENTER IN UKRAINE

- Для защиты экспорта
- Для продажи лицензий
- Для введения объектов изобретения в зарубежный хозяйственный оборот иным способом, например
- Созданием предприятия с внесением своей доли в уставный капитал в виде патента как нематериального актива,
- Оказанием платных услуг с помощью патентованного продукта и
- Сдачей его в аренду?

Стоимость зарубежного патентования



1. Оплата официальных пошлин, взимаемых патентным ведомством соответствующей страны, причем, как правило, перед совершением процедурных действий.
2. Оплата услуг зарубежных патентных поверенных (патентных агентов). Это связано с тем обстоятельством, что практически во всех странах, имеющих развитую систему охраны промышленной собственности, иностранцы обязаны вести дела только через зарегистрированных в данной стране патентных поверенных.
3. Оплата услуг специалистов внутри Украины на подготовку материалов заявок в соответствии с требованиями стран предполагаемого патентования, их перевод, патентный поиск, а также оплату почтовых и телефонных расходов.

Как Вы будете проводить патентование?

- С истребованием на основании Парижской конвенции конвенционного приоритета по дате подачи первой украинской заявки, или без такого истребования
- Путём предварительной подачи Международной заявки в Украине

Этапы прохождения заявки



- Формальная экспертиза

1. Соответствие документов установленным формам;
2. Секретность;
3. Относится ли изобретение к охраняемым объектам;
4. Единство изобретения

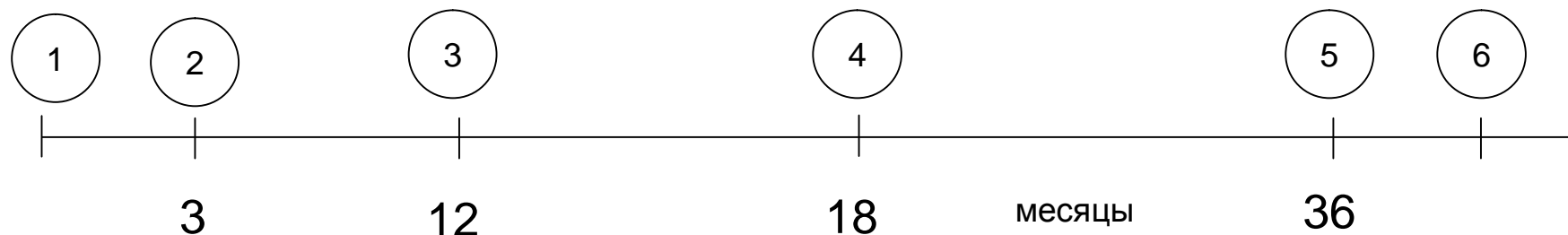
- Экспертиза по существу

- Публикация заявки

- Решение о выдаче патента

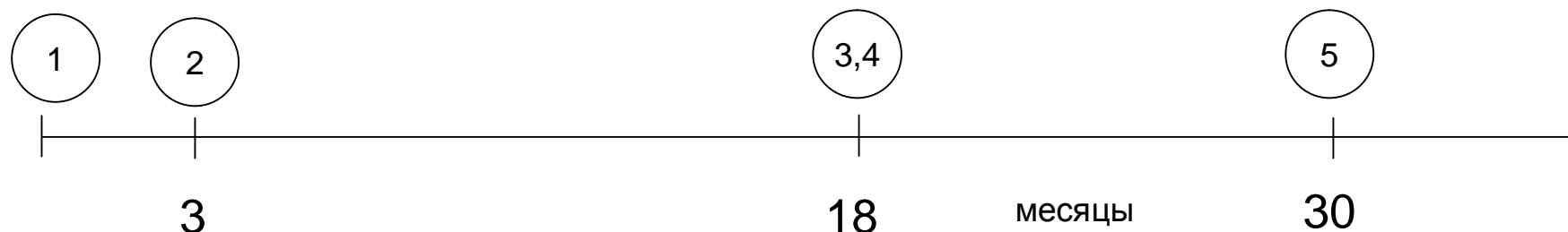
- Выдача патента

Схема прохождения национальной заявки



1. Подача заявки в УкрПатент
2. Подача заявки в патентные ведомства других стран
3. Окончание приоритетного срока
4. Публикация заявки
5. Окончание срока про ходотайство о экспертизе
6. Выдача патента

Схема прохождения РСТ заявки



1. подача заявки в УкрПатент (международный отдел)
2. Разрешение для патентования в зар. странах
3. Международный патентный поиск
4. Международная публикация
5. Переход в национальную фазу

Структура патентной заявки



- Заявление
- Описание изобретения
- Формула изобретения
- Чертежи или рисунки
- Реферат
- Квитанция об оплате государственной пошлины

Описание изобретения



- Область техники, к которой относится изобретение;
- Обзор уровня (или просто уровень) техники;
- Краткое изложение сущности изобретения;
- Краткое описание чертежей (или иных иллюстраций), если они включены в заявку;
- Наилучшие варианты осуществления изобретательского замысла
- Промышленная применимость изобретения

Государственная пошлина за получение и поддержание патента в силе (среднестатистический пример)



Заявка состоит из двух независимых пунктов формулы изобретения (метод и средство для осуществления метода).

Срок поддержание патента в силе – 5 лет

1. Подача заявки в УкрПатент	800 грн
2. Проведение квалификационной экспертизы заявки на изобретение, формула которого содержит два независимых пункта	6000 грн
3. Публикация сведений о заявке	200 грн
4. Поддержание патента в силе за 5 лет	2100 грн
Итого	9100 грн

Сравнительные данные



SCIENCE & TECHNOLOGY
CENTER IN UKRAINE

Пошлина за за получение и поддержание патента в силе увеличилась с 496 гривен до 9100 гривен, т.е в 18.3 раза

В 1,5-3,5 раза превышают соответствующие расходы предприятий европейских стран, в частности, Великобритании, Германии, Франции, Испании

В 3,7 раза больше чем в Армении (член СОТ с 2003 г.)

В 1,5 раза больше чем в Молдове (член СОТ с 2001г.).

Льготы относительно уплаты пошлины за оформление и поддержание патента в силе



Физические лица оплачивают от выше перечисленных сумм **5%**

Не прибыльные организации (институты Национальной Академии наук Украины, университеты и другие учебные заведения оплачивают от выше перечисленных сумм **10%**

Официальная пошлина (PCT)



За международную подачу PCT заявки на изобретение, если заявка содержит больше 30 листов:

- заявители физические лица (граждане Украины) – 271.5 USD
- дополнительно за каждый лист свыше 15 – 3 USD
- заявители юридические лица – 1086 USD
- дополнительно за каждый лист свыше 15 – 12 USD

Пошлина за международный поиск

- Россия - 3000 рублей
 - Европа - заявители физические лица - 382.5 EURO
 - Европа - заявители юридические лица - 1615 EURO
- Сбор за пересылку заявки - 255 гривен
- Сбор за пересылку приоритетного документа - 85 гривен

Конституция Украины



Статья 41. (Конституция Украины)

Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.

Статья 54. Гражданам гарантируется свобода литературного, художественного, научного и технического творчества, защита интеллектуальной собственности, их авторских прав, моральных и материальных интересов, которые возникают в связи с разными видами интеллектуальной деятельности. Каждый гражданин имеет право на результаты своей интеллектуальной, творческой деятельности; никто не может использовать или распространять их без его согласия, за исключениями, установленными законом.

Служебное изобретение



Право на получение патента на служебное изобретение (полезную модель) имеет работодатель изобретателя.

Изобретатель подает работодателю письменное сообщение о созданном им служебном изобретении с описанием, которое раскрывает суть изобретения достаточно ясно и полно.

Работодатель должен на протяжении четырех месяцев от даты получения от изобретателя сообщения или подать заявку на патент или передать такое право другому лицу

Если работодатель не выполнит указанных действий, то право на получение патента на служебное изобретение переходит к изобретателю

В этом случае за работодателем остается преобладающее право на приобретение лицензии.

Закон Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели», статья 9

Распределение прав на ИС, которая получена в результате выполнения регулярного проекта УНТЦ



Территория	Право		
	Исполнитель	Финансирующая сторона	Не финансирующая сторона
Исполнитель	Все права	Нет	Нет
Финансирующая сторона	Нет (но ФС должна договориться с авторами о справедливом вознаграждении)	Все права (но ФС должна договориться с авторами о справедливом вознаграждении)	Нет
Не финансирующая сторона	По запросу ФС и не ФС предоставляет не исключит. лицензию	Не исключительная лицензия	Не исключительная лицензия
Не сторона УНТЦ	Все права	Нет	Нет

Права автора на результаты, полученные в результате выполнения регулярного проекта УНТЦ

1. Лица, названные как авторы, получают не менее 15 процентов от любых лицензионных платежей, поступающих исполняющему юридическому лицу.
2. На всех получающих широкое распространение экземплярах авторской работы, являющейся результатом сотрудничества по проекту, указываются фамилии авторов работы, если какой-либо автор однозначно не отказывается быть поименованным.

Права Центра на результаты, полученные в результате выполнения регулярного проекта УНТЦ

Неисключительная, безотзывная лицензия на условиях передачи для некоммерческих целей (с правом сублицензирования) предоставляется Центру и каждой Стороне (или назначенному ею лицу) для территории каждой Стороны, где осуществляется охрана интеллектуальной собственности. По запросу Стороны обмениваются информацией о лицензиях и сублицензиях, предоставленных в соответствии с положениями данного пункта

TRF/Описание технологии



Название	Одним предложением
Описание	Максимум 300 слов
Инновационный аспект и основные преимущества	Сравнение с существующими технологиями (улучшенные свойства, простота использования, стоимость и т.п.). Чтобы выйти на рынок, нужны значительные преимущества!
Область применения	Укажите сферы возможного применения
Фотография/чертеж	В формате JPG
Контактная информация	Контактное лицо, название организации, адрес, тел./ факс, эл. почта, website

PLANT GROWTH REGULATORS OF A NEW GENERATION

Description

Number of plant growth regulators (PGR) of a new generation characterized by high efficiency was created in Ukraine. They activate the basic processes of vital functions, plant stability to illnesses and pests is promoted, percentage of nitrates, ions of heavy metals and radionuclides in products is lowered, mutagenic effect of pesticides is reduced 2 times. New PGR received by cultivation of fungi micromicetes extracted from the plant root system on the efficiency correspond to the world standards, and on technological indexes and cost are excelled existent analogues.

Innovative Aspects and Main Advantages

- The PGR use in biological agriculture.
- Reduction of power inputs on the cultivation of unit production.
- Rise of biocenosis stability to illnesses, pests, stress factors.
- Improvement of plant production.

Areas of application

Technologies in dendrology, forestry, growing of mushrooms, biotechnology of bacterial fertilizers are developed.

Stage of development

- The complex of researches of action mechanism at a cellular level is executed;
 - PGR are registered in Ukraine and some other countries;
 - Research production is organized
 - Patents of Ukraine, Russian Federation are taken out.
- We are ready to joint researches, licensing, marketing.



Pic.1 Result of the PGR application on a winter wheat in Germany

Contact Details

"The Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Science of Ukraine.

Doc. S. Ponomarenko

1, Murmanska str., Kyiv, 02094 Ukraine.

Phone/Fax: (380 44) 559 6617.

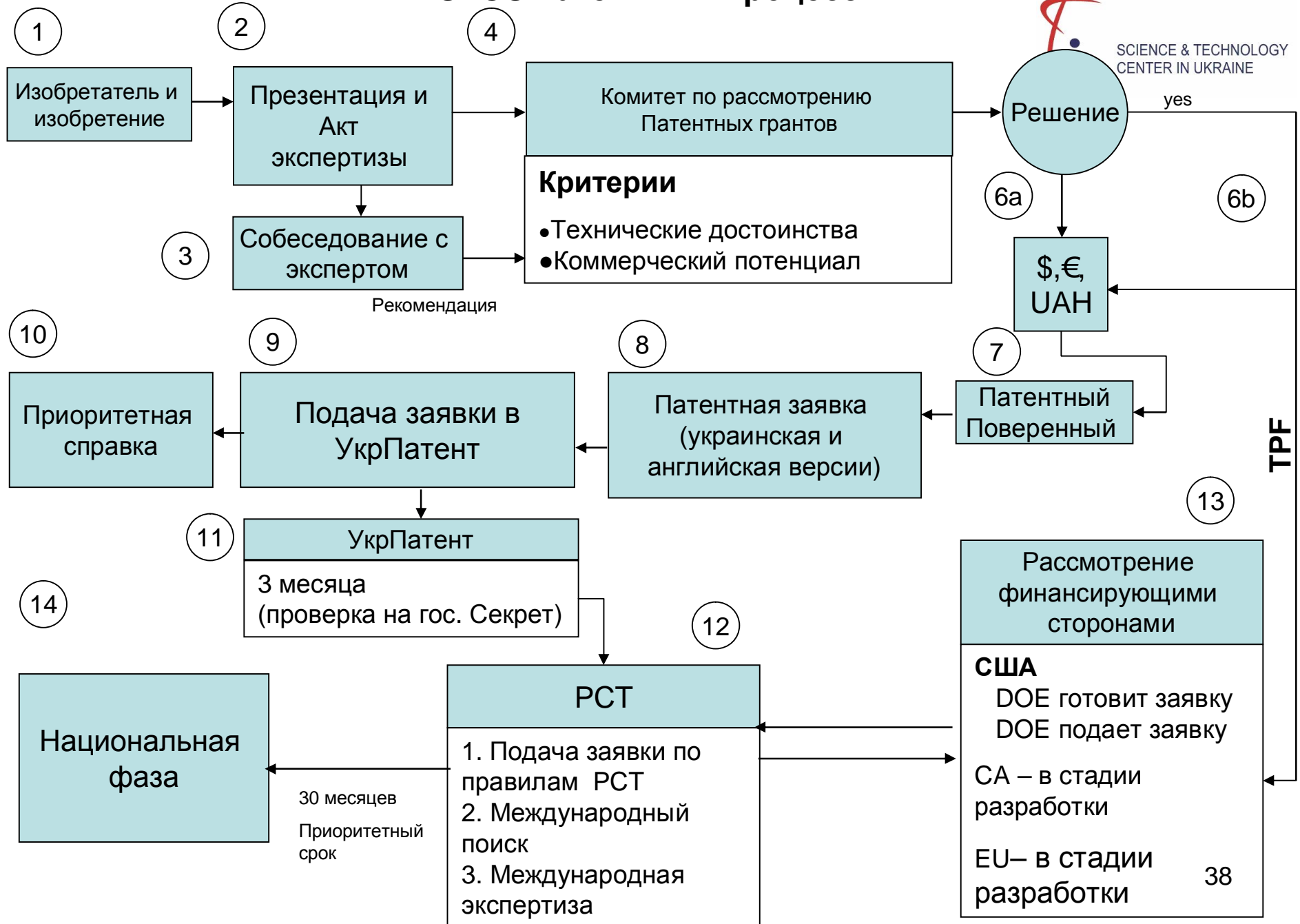
E-mail: sponom@ukr.net

Конкуренты

<u>Ключевые характеристики продукта или технологии</u>	Моя компания	Конкурент №1	Конкурент №2 Ит.д
Ключевая характеристика (a)			
Ключевая характеристика (b)			
Ключевая характеристика (c)			
Ключевая характеристика (d) (стоимость)			

STCU патентный процесс

SCIENCE & TECHNOLOGY CENTER IN UKRAINE



Технические достоинства



- Является новым и уникальным
- Имеет изобретательский уровень (не очевидно)
- Промышленно применимо

Коммерческий потенциал (эволюционное улучшение)



SCIENCE & TECHNOLOGY
CENTER IN UKRAINE

- Имеет высокий потенциал для лицензирования
- Определены компании, которые могут купить лицензию
- Достаточно ли большой рынок
- Как много конкурентов
- Конкуренты известны
- Насколько предлагаемая технология превосходит технологию конкурентов
- Технология в стадии развития

Коммерческий потенциал (революционное улучшение в 10 раз)



- Имеет высокий потенциал для создания собственного бизнеса
- Компания сформирована
- Определены партнеры компании
- Возможно создание совместного предприятия
- Есть инвестор
- Инвестор серьезно заинтересован в технологии

Нормативные и правовые акты

- 1. Международные договоры и соглашения в сфере интеллектуальной собственности.** (Парижская конвенция об охране промышленной собственности; Договор о патентной кооперации ит.д)
- 2. Общее законодательство Украины в сфере интеллектуальной собственности.** (Конституция Украины; Гражданский кодекс Украины ит.д)
- 3. Специальное законодательство Украины в сфере интеллектуальной собственности.** (ЗУ "Про охрану прав на изобретения и полезные модели"; "Про охрану прав на промышленные образцы" ит.д)
- 4. Стандарты в сфере интеллектуальной собственности.** (Стандарты Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС); Государственные стандарты Украины (ГСТУ))
- 5. Документы УНТЦ** (соглашение о создании УНТЦ; устав УНТЦ)

Полезные ссылки

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)

(www.wipo.int)

Заявки РСТ

<http://ipdl.wipo.int/en>

Евразийская патентно-информационная система

<http://www.eapatis.com>

Электронно-цифровая библиотека ЕПВ

<http://ep.espacenet.com/>

УкрПатент

<http://www.ukrpatent.org>

Американская патентная база данных

<http://www.uspto.gov/>

Канадская патентная база данных

<http://Patents1.ic.gc.ca/intro-e.html>

Федеральная служба РФ по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) (www.fips.ru)

Вопросы

Благодарю за внимание

Олег Заложенков

oleg.zalozhenkov@stcu.int