

Тема лекции:
Правовая охрана – необходимое условие
при коммерциализации

План:

- 1. Политика и этапы защиты ИС**
- 2. Практические аспекты патентования ОПС в Казахстане и зарубежом**

ЗАКОНЫ Республики Казахстан в области ИС

- ❖ Гражданский кодекс Республики Казахстан, Особенная часть (выборочно)
- ❖ Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
- ❖ Закон Республики Казахстан «Об охране селекционных достижений»
- ❖ Закон Республики Казахстан «Об охране топологии интегральных микросхем»
- ❖ Патентный Закон Республики Казахстан

- ❖ Закон Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», № 381-V ЗРК от 31.10.2015.
- ❑ Таможенный кодекс Республики Казахстан
- ❑ Уголовный кодекс Республики Казахстан (статьи 198, 199, 222)
- ❑ Кодекс об административных правонарушениях (статьи 128, 129,

Международные конвенции по ИС, действуют
на территории РК наряду с законодательством
законами, являясь с ними силой
преимущественным действием:

- ❑ Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883г.;
- ❑ Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891г.;
- ❑ Конвенция, учреждающая ВОИС, подписанная в Стокгольме 14 июля 1967г.;
- ❑ Договор о патентной кооперации (РСТ), подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970г.
- ❑ Евразийская патентная конвенция, 5 ноября 1995г.
- ❑ Договор о патентном праве, 30 апреля 2011г.

Какие существуют объекты права интеллектуальной собственности?

К объектам интеллектуальной собственности (ОИС) относят результат интеллектуальной деятельности, которым может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Раздел 5, Глава 49, Статья 961).

Объекты права ИС

```
graph TD; A[Объекты права ИС] --- B{ }; B --> C[Патентное право]; B --> D[Авторское право]; B --> E[Нераскрытая информация (ноу-хау)];
```

**Патентное
право**

**Авторское
право**

**Нераскрытая
информация (ноу-
хау)**

Что относится к результатам интеллектуальной творческой деятельности и средствам индивидуализации

1. Произведения науки, литературы и искусства
2. Программы для ЭВМ, Топологии интегральных
3. микросхем
4. Базы данных
5. Исполнения
6. Фонограммы

**Авторское
право**

Сообщения в эфир или по кабелю радио- и телепередач

1. Изобретения
2. Полезные модели
3. Промышленные образцы
4. Селекционные достижения (сорта растений, породы животных)

**Патентное
право**

-
1. Фирменные наименования
 2. Товарные знаки и знаки обслуживания
 3. Наименования мест происхождения товаров
 4. Нераскрытая информация (ноу-хау)

**Средства
индивидуализации**

Патент

Ноу-Хау

Цель

**не допустить использования инновации конкурентами
и
получить выгоду от монопольного использования**

Методы защиты

Патентование подразумевает раскрытие сведений и дальнейшую защиту со стороны закона, в том числе право запрещать иным лицам использовать такое же решение без согласия держателя патента под угрозой судебного преследования.

Коммерческая тайна подразумевает защиту при помощи тайны. Сведения никому не раскрываются, но в случае разглашения иным лицом запретить использование такого способа уже невозможно

Выдача лицензий

Выдача лицензий определяется между лицензиаром и лицензиатом

Запрещает выдачи лицензий лицензиатом

Сроки действия

Определяется Законом, обычно составляет 20 лет

Права на ноу-хау действуют до тех пор пока сохраняется конфиденциальность

Комплексная защита

Для защиты монопольных прав на технологию можно использовать оба метода: патентом защищают самые общие технологические параметры (так называемый «зонтичный патент»), а остальные тонкости производства хранят в режиме коммерческой тайны

Изменения в новом Патентном Законе РК

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (устройство, вещество, штамм микроорганизмов, культура клеток) или способу.

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является **новым, имеющим изобретательский уровень и промышленно применимо.**

Не являются изобретениями:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной и хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- 6) решения, заключающиеся только в предоставлении информации.

Предыдущая версия - Полезная модель - К полезной модели относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (объект «устройство»).

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является **новой и промышленно применимой**.

Изобретение - Технические решения в любой области, относящиеся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных), способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), а также применению известного продукта или способа по новому назначению или нового продукта по определенному назначению **(ст.6 ПЗ РК)**

Полезная модель - Технические решения в области техники, относящиеся к устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных), способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), а также применению известного продукта или способа по новому назначению либо нового продукта по определенному назначению **исключением диагностических, терапевтических и хирургических лечения людей или способов животных** (ст.7 ПЗ РК)

Объекты авторских прав и прав, смежных с авторскими

Произведения науки,
литературы и искусства

Программы для
ЭВМ

Базы данных

Исполнения

Сообщения в эфир или по
кабелю радио- и телепередач

Фонограммы

~~Официальные документы~~

~~Государственные символы и знаки (флаги,
гербы, ордена, денежные знаки и т.п.)~~

~~Произведения народного творчества~~

~~Сообщения о событиях и фактах, имеющих исключительно новостной
характер (новости дня, программа телепередач, расписание движения
транспортных средств и т.п.)~~

Объекты патентных прав

Изобретения

Промышлен
ные
образцы

Полезные
модели

~~Способы клонирования
человека~~

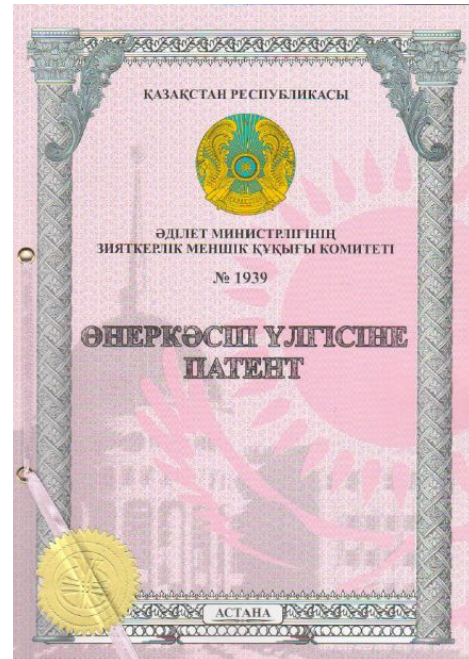
~~Способы модификации генетической
целостности клеток зародышевой линии
человека~~

~~Использование человеческих
эмбрионов в промышленных и
коммерческих целях~~

~~Иные решения, противоречащие~~

Охранные документы

Патенты



Свидетельство на товарный знак



СУЩНОСТЬ ПАТЕНТА

- МОНОПОЛИЯ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
- АНТИПОД НОУ-ХАУ (СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА)
- ПАТЕНТ – СОГЛАШЕНИЕ С ГОСУДАРСТВОМ:
ОХРАНА ВЗАМЕН РАСКРЫТИЮ

Бутылка (3 варианта)



Патентообладатель

Патентообладатель – юридическое или физическое лицо, правомерно владеющее исключительным правом на изобретение.

- ✓ Автор;
- ✓ Работодатель;
- ✓ Правопреемники, получившие исключительное право в порядке правопреемства либо по договору;
- ✓ Совместное использование.

Coca-Cola®



**Уполномоченный государственный
орган**

(патентное ведомство РК)

**Комитет по правам
интеллектуальной собственности
Министерства юстиции
Республики Казахстан**

**Государственная экспертная
организация**

-

РГП

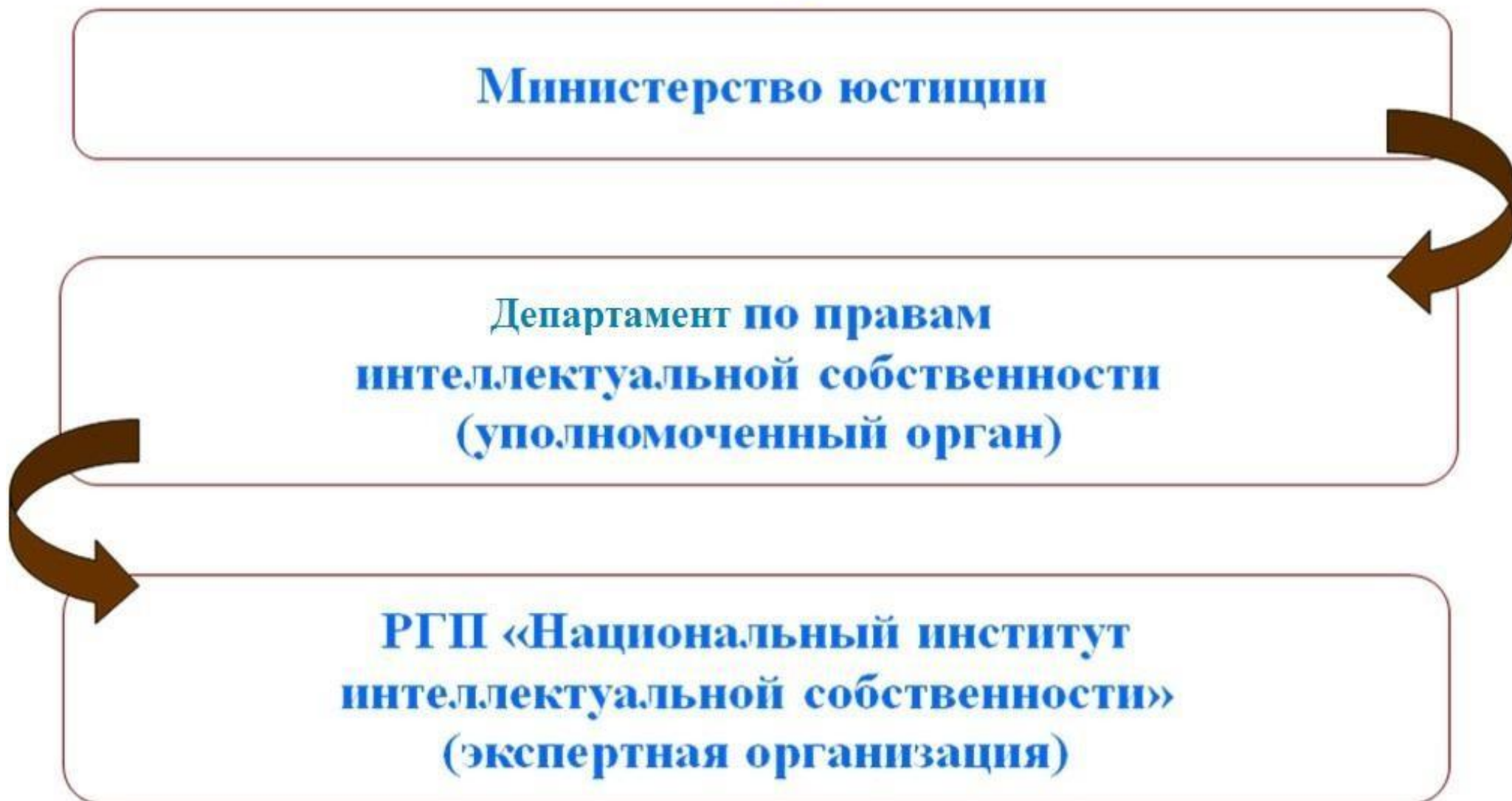
**«Национальный институт
интеллектуальной
собственности»**

Система охраны прав интеллектуальной собственности в Республике Казахстан

Министерство юстиции

**Департамент по правам интеллектуальной собственности
(уполномоченный орган)**

**РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности»
(экспертная организация)**



ИСТОЧНИКИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

- **Гражданский Кодекс РК, Глава 52, Статьи 991 – 1005;**
- **Патентный закон Республики Казахстан - Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427;**
- **Правила составления, оформления и рассмотрения заявки на изобретение, внесения сведений в гос. реестр изобретений РК, а также выдачи охранного документа** (*Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 89*)

Объекты Патентного права

▣ **ИЗОБРЕТЕНИЕ** – новое техническое решение в любой области экономики, социально-культурного строительства и обороны страны, отвечающее условиям патентоспособности.

Условия патентоспособности:

- 1) **Новизна** - техническое решение обладает новизной, если до даты приоритета (даты подачи заявки на изобретение в Патентное ведомство РК) оно не известно из уровня техники, т.е. сущность его не раскрыта для неопределенного круга лиц (научно-технической общественности).
- 2) **изобретательский уровень** - сущность технического решения не следует для специалиста явным образом из существующего уровня техники.
- 3) **промышленная применимость** – возможность использования изобретения в промышленности, с/х, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Не признаются изобретениями:

- 1) открытия, научные теории и математические методы;
- 2) методы организации и управления хозяйством;
- 3) условные обозначения, расписания, правила;
- 4) правила и методы выполнения умственных операций, проведения игр;
- 5) программы для вычислительных машин и алгоритмы как таковые;
- 6) проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;
- 7) предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий;
- 8) предложения, противоречащие общественному порядку, принципам гуманности и морали

ВОПРОСЫ ???

Как получить патент

Патент получит тот, кто первым подал заявку, а не тот, кто первым изобрел!

Комплект документов для получения патента:

1. Заявление
2. Описание изобретения
3. Формула изобретения (перечень существенных признаков)
4. Реферат
5. Чертежи при необходимости (+ фото)
6. Документ об оплате пошлин
7. Доверенность (при необходимости)

Структура описания изобретения:

1. МПК – международный патентный классификатор
2. Область техники
3. Аналоги и их недостатки
4. Решаемая задача и достигаемый результат
5. Сущность решения
6. Пример конкретного выполнения
7. Формула (перечень конкретных признаков)

Именно формула изобретения определяет объем прав!

Формула изобретения и описание

- **Описание изобретения** – раскрытие с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в соответствующей области
- **Формула изобретения** – словесное определение изобретения, определяющая объект изобретения и выражающая его сущность

THANK YOU FOR ATTENTION!!!



Объекты патентуемые в области фармацевтики и медицины

В частности:

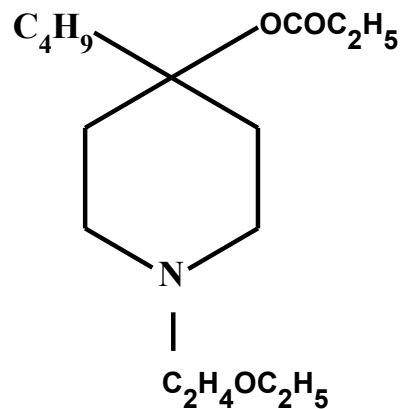
- ❑ Химические соединения;
- ❑ Фармацевтические композиции – лекарственное средство, составы лекарственного средства;
- ❑ Хирургические, терапевтические способы лечения;
- ❑ способ профилактики и
- ❑ способ диагностики состояния или заболевания людей или животных;
- ❑ применение известного вещества, препарата по новому назначению

Инновационный патент РК №26352, «Противотуберкулезный препарат и способ его получения»

- Противотуберкулезный препарат, содержащий изониазид, отличающийся тем, что он дополнительно содержит Старлак R, поливинилпирролидон (ПВП), гидрогенизированное касторовое масло, аэросил при следующем соотношении компонентов в таблетке, мг:
 - Изониазид 100-300
 - Старлак R 35-285
 - Поливинилпирролидон (ПВП) 2,0-10,0
 - Гидрогенизированное касторовое масло 0,5-5,0
 - Аэросил 1,5-5,5
- 2. Способ получения противотуберкулезного препарата, включающий смешение изониазида с наполнителем, связующим, опудривающим компонентами и таблетированием, отличающийся тем, что в качестве наполнителя используют Старлак R, связующего компонента и дезинтегратора - поливинилпирролидон, в качестве опудривающего компонента используют смесь гидрогенизированного касторового масла и аэросила в весовом соотношении 0,5- 5,0 : 1,5 - 5,5 и таблетирование осуществляют прямым прессованием.

Формула изобретения на химическое соединение

Пропионовый эфир 1-(2-этоксиэтил)-4-бутилпиперидин-4-ола формулы I:



обладающий спазмолитической активностью.

Процедура получения патента

Сроки проведения экспертизы:

- Изобретения и промышленные образцы - от 1 до 1.5 лет
- Полезные модели – от 2 до 8 месяцев

Заявитель должен оплачивать:

- Пошлину за выдачу патента
- Ежегодную пошлину за поддержание патента в силе

ВОПРОСЫ ???

Промышленный образец - Художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее внешний вид изделия (ст.8 ПЗ РК)

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является **новым и оригинальным**.

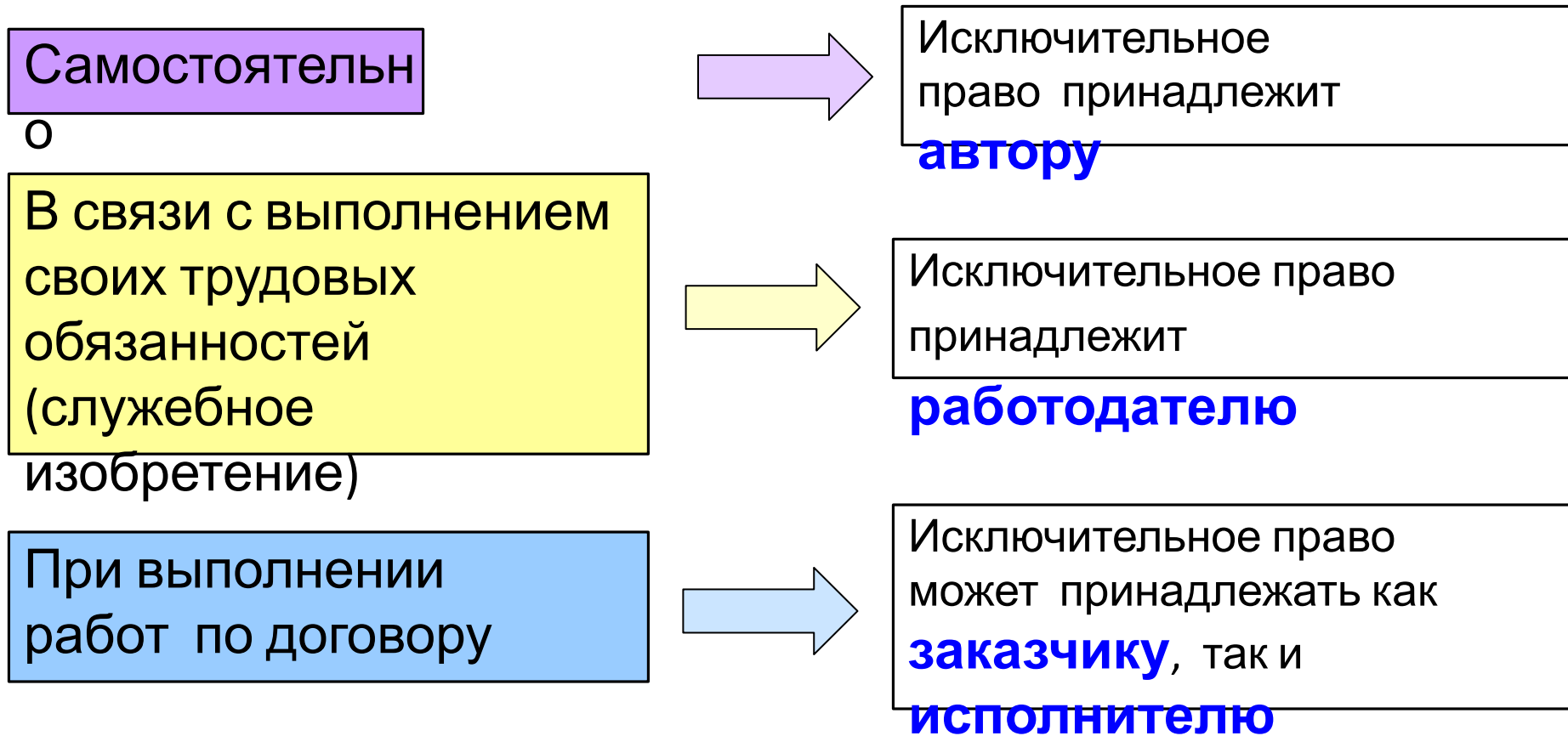
Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

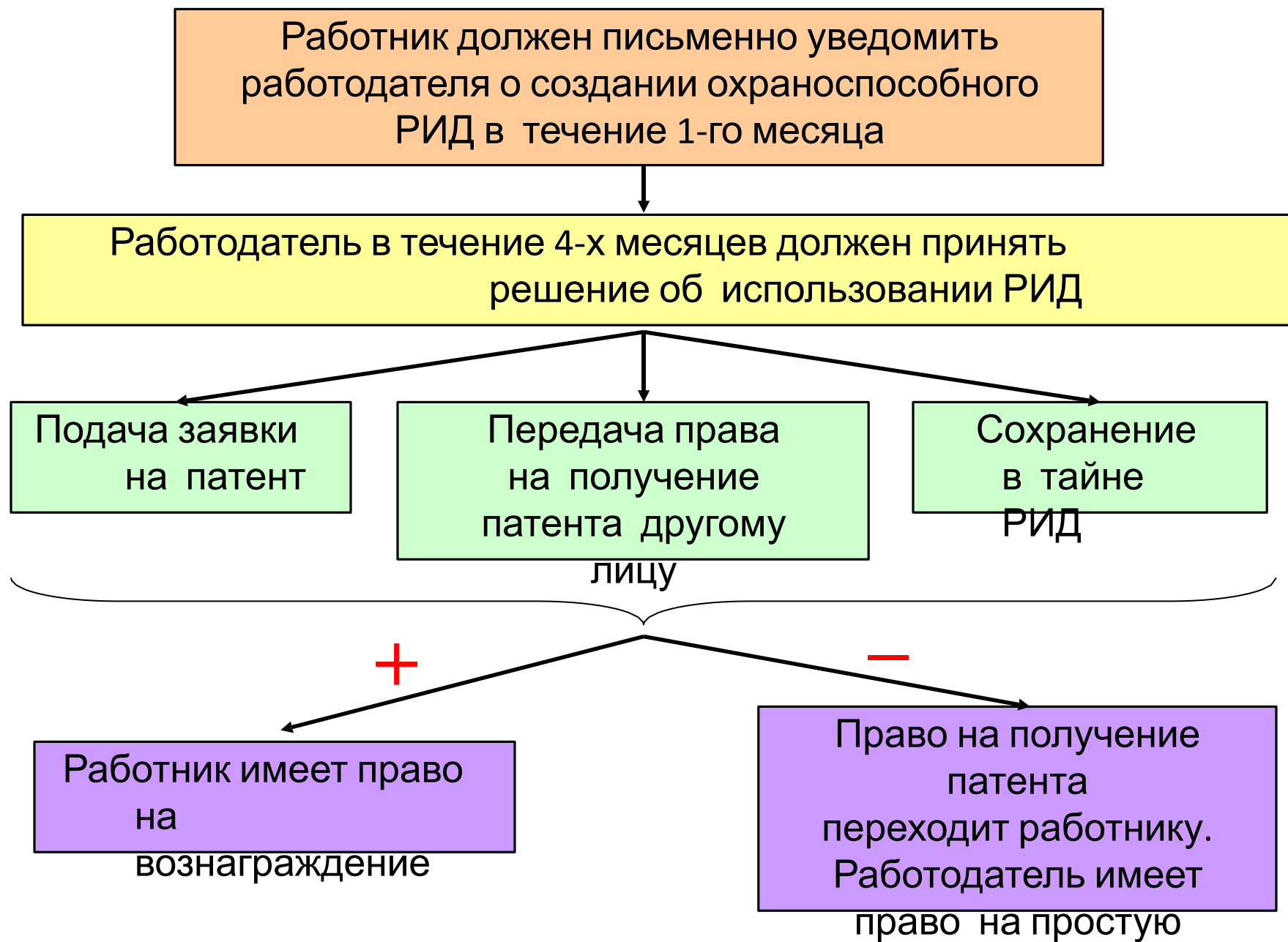
- 1) обусловленные исключительно технической функцией изделий;
- 2) объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;
- 4) объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;
- 5) изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Сроки действия исключительных прав на РИД

1. Право на произведение науки, литературы и искусства (включая программы для ЭВМ) - **в течение всей жизни автора + 70 лет.**
2. Базы данных – **15 лет**
3. Изобретения – **20 лет (+5) для лекарств, пестицидов, агрохимикатов**
4. Полезные модели – **5 (+3) лет**
5. Промышленный образец – **15 (+5) лет**
6. Селекционные достижения: на сорта растений – **25 лет**, породы животных – **30 лет**, на сорта винограда, древесных декоративных, плодовых и лесных культур, в том числе их подвоев – **35 лет** Продление – **10 лет.**
7. Секрет производства (ноу-хау) – **действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание.**

Вы создали РИД: что делать дальше?





Служебное изобретение?

РИД, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными (ст.10 Патентного Закона РК).



Право на получение патента принадлежит **работнику**,

НО
Работодатель имеет преимущественное
право использования РИД в собственном
производстве по договору с
патентообладателем

Служебное изобретение: закрепление прав работодателя

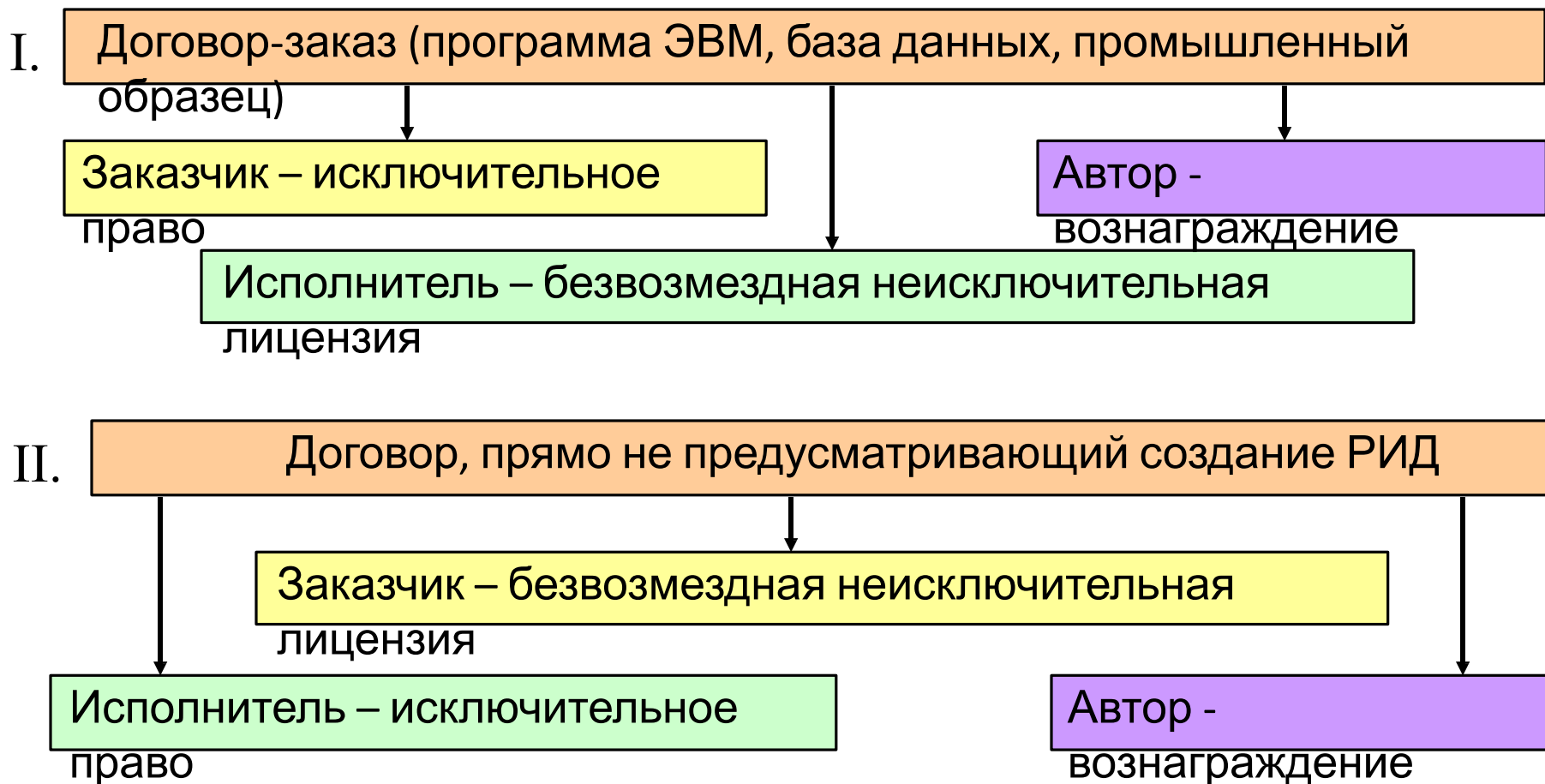
Служебное изобретение (произведение):

- Создано в рамках трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя
 - Трудовой договор + приложение о вознаграждении за РИД
 - Должностная инструкция → трудовые обязанности (или письменное задание)
 - Договора подряда для привлеченных авторов

Изобретение, созданное при выполнении работ по договору

Кому принадлежат исключительные права определяется договором!

Если в договоре пункт о принадлежности авторских прав



Зарубежное патентование

**Сначала заявка подается в своей
стране, а потом – за
рубежом!**

С даты подачи национальной заявки в Казахстан
международную заявку за рубеж можно
течение 12 месяцев (но не ранее 3
месяцев) **подать**
в

**Когда зарубежное патентование имеет
смысл:**

- планируется экспорт
- планируется производство за рубежом
- предполагается продажа лицензии

Основные процедуры получения охраны изобретения за рубежом:

- 1) Национальная процедура** – подача заявки непосредственно в зарубежное национальное патентное ведомство;
- 2) Региональная процедура** – подача заявки в региональное патентное ведомство и получение одного патента, действующего на территории нескольких стран. Казахстан является членом Евразийской патентной конвенции;
- 3) Международная процедура** – подача международной заявки по Договору о патентной кооперации (РСТ) с последующим переходом на национальную фазу для получения патентов в выбранных странах

Процедура РСТ включает:

Международную фазу

- формальные проверки
- международный патентный поиск
- публикация заявки
- предварительная экспертиза

Национальную фазу

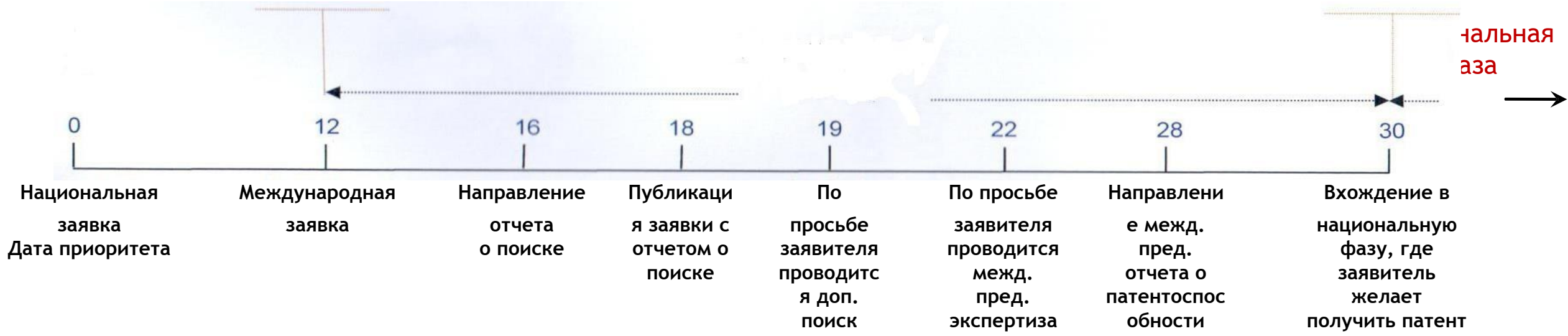
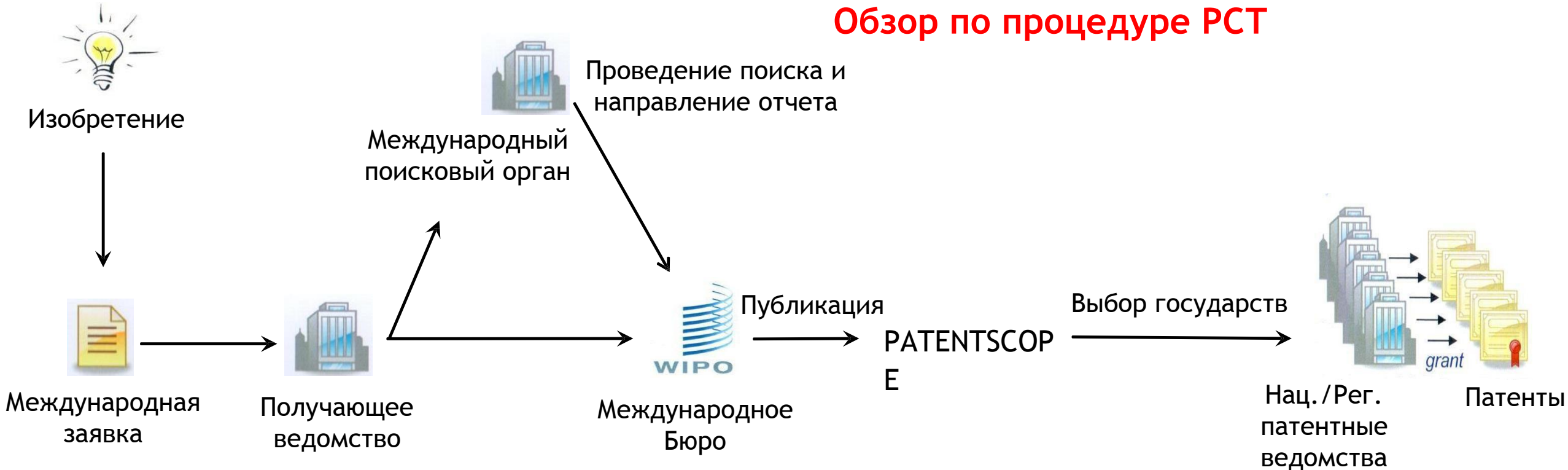
- экспертиза
- выдача патента

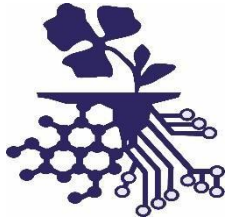
**Размеры пошлин и первоначальные расходы, связанные с
подачей**

международной заявки по процедуре РСТ:

Наименование работ и услуг	Юр. лицо	Физ. лицо
Международная пошлина за подачу международной заявки	1 384 USD	138, 40 USD
За проведение международного поиска в ФИПС	6 750 RUR	6 750 RUR
За проведение международного поиска в ЕПВ	1 875 EURO	1 875 EURO
За проверку и пересылку копий в Международное БЮРО	10 264, 80 KZ	10 264, 80 KZ
За подготовку и заверение копии приоритетного документа	2 730, 56 KZ	818, 72 KZ
Дополнительно за каждый лист свыше 30 листов	16 USD	1,6 USD

Обзор по процедуре РСТ





Получение регионального патента



Евразийская патентная организация (ЕАПО) – www.eapo.org



Европейская патентная организация (ЕПО) – www.epo.org



Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС) - www.oapi.int



Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (АРОИС) - www.aripo.org












Патентное ведомство совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива - www.gccpo.org

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНВЕНЦИЯ ВСТУПИЛА В СИЛУ 12 АВГУСТА 1995 ГОДА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ - ГОРОД МОСКВА

**Республика Казахстан присоединилась к конвенции в
1995 году**



-  Евразийское патентное ведомство
-  Туркменистан
-  Республика Беларусь
-  Республика Таджикистан
-  Российская Федерация
-  Республика Казахстан
-  Азербайджанская Республика
-  Кыргызская Республика
-  Республика Армения

Пошлины при рассмотрении заявки и выдаче патента

(казахстанским заявителям предоставляется льготный тариф по уплате пошлин):

- 1) единая процедурная пошлина за подачу евразийской заявки – 2550 рублей (дополнительная пошлина за каждый пункт формулы изобретения свыше пятого – 220 рублей);**
- 2) за проведение экспертизы евразийской заявки по существу – 2550 рублей в отношении одного изобретения (в отношении группы изобретений дополнительно 1900 руб.);**
- 3) за выдачу евразийского патента и его публикацию - 1600 рублей**

Евразийский патент после его выдачи все Договаривающихся действует во в течение 20 х государств, заявки. лет с момента подач и

Европейский патент

Для валидации европейского патента в течение 3-х месяцев с даты публикации сведений о выдаче патента необходимо:

- 1) Перевести материалы заявки на национальные языки выбранных стран;
- 2) Оплатить официальные пошлины за валидацию.

Если нет валидации, то теряется исключительное право в этой стране

Согласно Лондонской конвенции переводы упрощены:

- 1) На английском языке валидация в Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии/Лихтенштейне, Люксембурге и Монако без необходимости предоставления национальных переводов и назначения местных патентных поверенных;
- 2) На английском языке в Голландию, Швецию, Хорватию, Данию и Исландию перевод лишь формулы изобретения;
- 3) На любом из официальных языков ЕПВ в Латвию и Словению, необходимо лишь перевод формулы изобретения