

ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИ ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА ПРАВИЛЬНО



Мария МАХЛИНА,
руководитель патентного отдела
патентно-правовой фирмы
«А. Залесов и партнеры»

Мы продолжаем рассматривать важность правильного оформления прав на ваши объекты, в данной статье приведем еще ряд примеров из практики, которые показывают, почему о защите ваших прав необходимо позаботиться заранее.

В рамках предыдущей статьи мы коснулись непосредственно тех ситуаций, которые возникают именно в отношении автора при урегулировании вопросов о возникновении и передаче права на получение патента, а также в рамках создания изобретения при исполнении своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя или при выполнении работ по договору. В этом выпуске мы коснемся вопросов, когда

целесообразно оформлять права на созданный объект, как выбрать наиболее рациональную стратегию патентования, а также самому избежать нарушения исключительных прав третьих лиц.

Разрешите вам также напомнить, как мы можем защитить право на объекты легкой промышленности путем ее регистрации и получения патента. Ниже приведем некоторые примеры.

1. ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

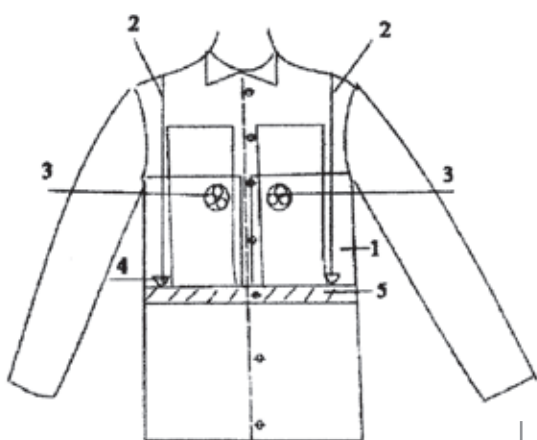


Рис. 1. Патент на изобретение № 2288623
«Куртка защитная для работников
сельскохозяйственного производства»

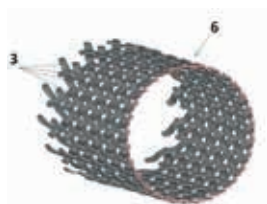


Рис. 2. Патент на изобретение № 2 730 724
«Способ изготовления конструктивных
элементов ювелирных изделий
и конструктивный элемент ювелирного
изделия, изготовленный этим способом»

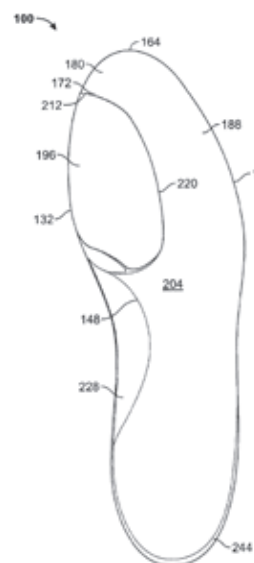


Рис. 3. Патент на изобретение
№ 2623926 «Стедька для
спортивной обуви»

2. ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ



Рис. 4. Патент на полезную модель № 210424 «Ботинки защитные ортопедические с трикотажным верхом»

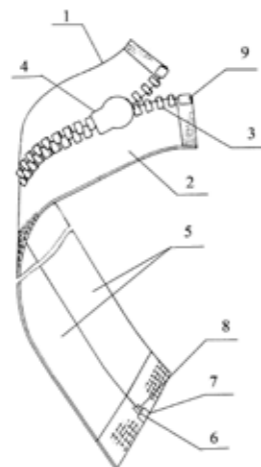


Рис. 5. Патент на полезную модель №178583 «Потайная застежка-молния»

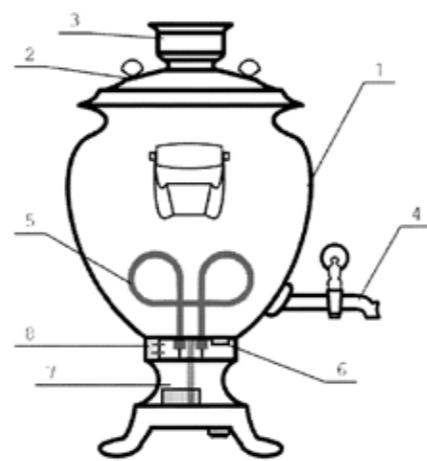


Рис. 6. Патент на полезную модель № 188756 «Электрический самовар»



Рис. 7. Патент на полезную модель № 215648 «Замок для ювелирных изделий»

Когда мы определились с правильным указанием автора объекта, урегулировали права между авторами, право на получение патента также перешло к нам, то возникает следующий вопрос: когда же необходимо оформить права на указанный объект?

КОГДА НУЖНО ОФОРМЛЯТЬ ПРАВА НА ВАШ ОБЪЕКТ

Давайте сразу рассмотрим несколько примеров из нашей практики.

Участвуя в рамках деловой программы по интеллектуальной собственности в выставке одежды, мы с коллегой решили далее посмотреть, какие дизайнеры представляют свою продукцию на выставке. Подошли к одному из стендов, где девушки были в яркой красивой одежде, на которой было нанесено название их бренда, лежали их буклеты и на одежде размещались этикетки. Они рассказали интересную историю о том, сколько усилий вложили в создание своей уникальной спортивной одежды, как они выбирали ткани и поставщиков, что ранее они отделились от более крупной компании и начали развивать свое дело. Когда мы спросили, зарегистрировали ли они свой товарный знак, то получили ответ, что регистрировать будут только тогда, когда уже значительно разовьют свой бренд. О патентной защите коллеги даже не задумывались, хотя на их спортивные модели одежды можно было получить и защиту на полезные модели, а все остальные модели — запатентовать как промышленные образцы. Это очень большая ошибка и с такой ситуацией мы тоже сталкиваемся очень часто — вы просто не сможете зарегистрировать свой товарный знак и наткнетесь

на ряд проблем, потому что: а) кто-то может зарегистрировать ваш знак раньше вас; б) еще и сможет направить вам претензию, да и обратиться в суд с иском о нарушении прав на данный товарный знак. В идеальной ситуации еще перед началом выпуска продукции необходимо убедиться в том, что такой товарный знак а) можно зарегистрировать; б) вы не будете нарушать еще какие-либо чужие товарные знаки, вводя в гражданский оборот свою продукцию. В любом случае, если нет времени на все это — просто подайте заявку в Роспатент с планируемыми товарным знаком еще до вывода продукции на рынок даже без уплаты пошлин (это позволяет законодательство).

Российские дизайнеры также принимают участие в международных выставках, в том числе в Китае. В нашей практике был случай, когда после такой выставки был обнаружен китайский промышленный образец (Китай отличается патентной активностью) на одну из моделей коллекции дизайнера. Запатентовать образец в РФ дизайнер уже не смог, а сил и средств, чтобы бороться с китайским производителем, у клиента не нашлось.

Между одним нашим клиентом и иностранным производителем оборудования для дорожного строительства на протяжении нескольких лет идет серия взаимных патентных споров в разных зарубежных юрисдикциях, а также и на территории Российской Федерации.

Вся история началась достаточно давно. Клиент участвовал в тендере по проектированию и сооружению дорожной инфраструктуры. Под конкретное техническое задание было разработано барьерное ограждение, которое не было в дальнейшем запатентовано. Другие участники тендера

3. ПАТЕНТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ



Рис. 9. Патент на промышленный образец № 114536 «Тесьма»

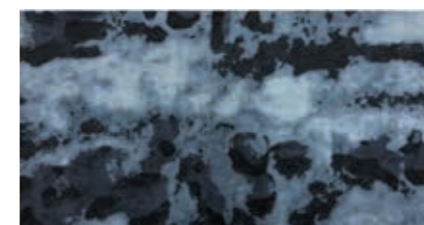


Рис. 8. Патент на промышленный образец № 134106 «Ткань»



Рис. 10. Патент на промышленный образец № 132073 «Рисунок для вязаного полотна»



Рис. 11. Патент на промышленный образец №134801 «Комбинезон спортивный (2 варианта)»

(иностранная компания) подала заявку на выдачу патента за рубежом, что привело к тому, что иностранцы получили патенты почти по всему миру, и когда клиенты приняли участие в европейской выставке, их оштрафовали на 20 000 евро и заблокировали выход на европейский рынок в полном объеме. Спор начался в 2018 году и длится до сих пор. Параллельно в разных странах идут споры о нарушении прав нашим клиентом на зарубежные патенты данного иностранного лица, оспариваются европейские патенты, которые получает клиент, а на территории Российской Федерации (далее — РФ) мы представляем интересы данного клиента в ряде споров по оспариванию патентов данного иностранного лица и в делах о нарушении прав на патенты в РФ.

Недавно к нам также обратился клиент с похожей ситуацией. Он принимал участие в тендере и раскрыл, соответственно, всю необходимую документацию под конкретное техническое задание (при этом речь шла о коробке для хранения архивных документов). В тендере также участвовали и другие лица. Но конкурент, получив доступ к тендерной документации, за два месяца получил патент на полезную модель (в Роспатенте есть инструменты проведения ускоренного поиска с целью сокращения сроков проведения экспертизы и ускорения выдачи патента), и обратился к клиенту с претензией о нарушении прав при введении в гражданский оборот его собственной продукции.

Соответственно, исходя из этих историй, еще до какого-то раскрытия вашего объекта: до публикации какой-то научной статьи, до демонстрации объекта на выставке или размещения документации для участия в тендере, подайте заявку на выдачу патента в национальное ведомство, чтобы

зафиксировать дату приоритета вашего объекта. Роспатент очень лояльно относится к заявителям в вопросах уплаты пошлин и допускает возможность подачи заявки на все объекты без обязательной уплаты пошлин за выдачу патента, при этом у заявителя есть не менее 14 месяцев, чтобы уплатить пошлину за подачу заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец (2 месяца со дня направления уведомления можно уплатить без дополнительных штрафов, а до истечения 6 месяцев и 12 месяцев — со штрафом +50 % и +100 %). Роспатентом также предоставляются некоторые льготы в зависимости от категории заявителя. Если мы говорим о типовой стоимости подачи заявки на изобретения, то она составляет 2310 рублей за формулу, состоящую из 10 пунктов (официальная пошлина за электронную подачу без учета льготы).

ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ ПАТЕНТОВАНИЯ

В данном разделе мы не будем говорить о технических тонкостях подготовки комплекта материалов, но коснемся непосредственно тех вопросов, о которых стоит задуматься на стадии подготовки заявки.

Сразу приведем случай, который встречается практически каждый месяц в нашей практике. К нам обращается клиент, у которого уже есть свой патент на свою продукцию. И есть конкурент, который взял за основу патент и продукцию клиента, немного ее переработал и доработал, выпустил на рынок практически идентичную продукцию и получил патент на полезную модель (например, на леггинсы). При этом продукция конкурента не будет нарушать патент клиента, так как в формулу

патента включено слишком много вспомогательных признаков (например, относящихся к крою или шву), которые необходимо было бы исключить и перенести в зависимые пункты формулы еще на стадии подготовки заявки. Изобретение признается использованным в продукте, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (для полезной модели в продукте должен быть использован каждый признак). Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение (п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

Данный пример мы хотим привести, чтобы убедить вас продумать, как грамотно можно ограничить возможность конкурентов для создания аналогов Вашей продукции необходимо еще на стадии составления заявки. При этом вы должны поставить перед собой три задачи. Первая — как получить наиболее широкую охрану своего объекта и не позволить конкуренту легко обойти ваш патент (это касается грамотного составления независимых пунктов формулы изобретения). Вторая задача состоит в том, чтобы максимально широко описать все возможные варианты реализации вашего объекта (не дать конкуренту возможности запатентовать схожее по конструкции/сути техническое решение). А третья задача состоит в получении устойчивого патента (не дать конкуренту легко оспорить ваш патент, мешающий ему выводить на рынок свою продукцию). Именно такие задачи вы должны поставить перед вашими сотрудниками, отвечающими за подготовку заявочных материалов, а лучше непосредственно обратиться к компании, специализирующейся в сфере интеллектуальной собственности, у которой есть как опыт подготовки материалов заявки на выдачу патента, так и представление клиентов по делам о нарушении исключительных прав на изобретения по патентам, так и оспариванию и отстаиванию интересов клиентов в Палате по патентным спорам Роспатента, где рассматриваются возражения о признании патента недействительным.

Хотелось бы привести историю, когда у компании, реализующей шубы из искусственного меха, получилось взыскать убытки, которые складывались из упущенной выгоды (то есть недополученного Истцом дохода в связи с недобросовестной конкуренцией Ответчика и реализацией последних сходных изделий из искусственного меха), и суммы реального ущерба (то есть соответствующих затрат Истца на маркетинг изделий, дизайн которых имитировал Ответчик). Правильно построенная стратегия Истца (обращение в антимонопольный орган, далее взыскание убытков в судебном порядке), а также наличие патента на промышленный образец на свое изделие, позволили пресечь использование своего дизайна, а также взыскать убытки с лица, нарушавшего исключительное право правообладателя. Важно отметить, что не изменило решение суда и тот факт, что патент на промышленный образец был признан впоследствии недействительным¹.

¹ Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-108049/2020 от 15.07.2021; Решение



Рис. 12. Шуба

Получите несколько патентов на разные объекты, так как вы можете получить более широкую охрану на ваше устройство, оформив соответствующую полезную модель и более узкую охрану на изобретение, защитив, например, помимо самого устройства, способ его функционирования и способ производства.

Не забывайте, что патент имеет территориальный характер. То есть, для защиты ваших прав на территории определенного государства у вас должен быть действующий патент именно в этом государстве.

Если вы планируете выход на рынок, например, СНГ, то можете подать евразийскую заявку на изобретение или промышленный образец, что позволит вам, в случае выдачи патента, обеспечить охрану сразу на территории 8 государств (для изобретений) и 7 государств (для промышленных образцов — указанные выше за исключением Туркменистана), включая Российскую Федерацию.

Единого международного патента не существует. Но существуют механизмы, позволяющие зафиксировать дату приоритета на территории своего государства и далее подать заявку с сохранением такой даты приоритета. В данном случае мы говорим о Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года (179 договаривающихся государств), которая позволяет заявителям из Договаривающихся государств пользоваться для подачи заявки в других странах правом приоритета в течение следующих сроков: двенадцать месяцев для патентов на изобретения и для полезных моделей и шесть месяцев для промышленных образцов

не Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.02.2019 по делу № А56-148145/2018, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2019; Решение Роспатента от 01.02.2021 по заявке № 2017505347/49, принятое по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 16.12.2020 возражения от 05.10.2020, поданного ООО «СДЭК-СПБКОМ» против выдачи патента № 110541 на промышленный образец «Шуба».

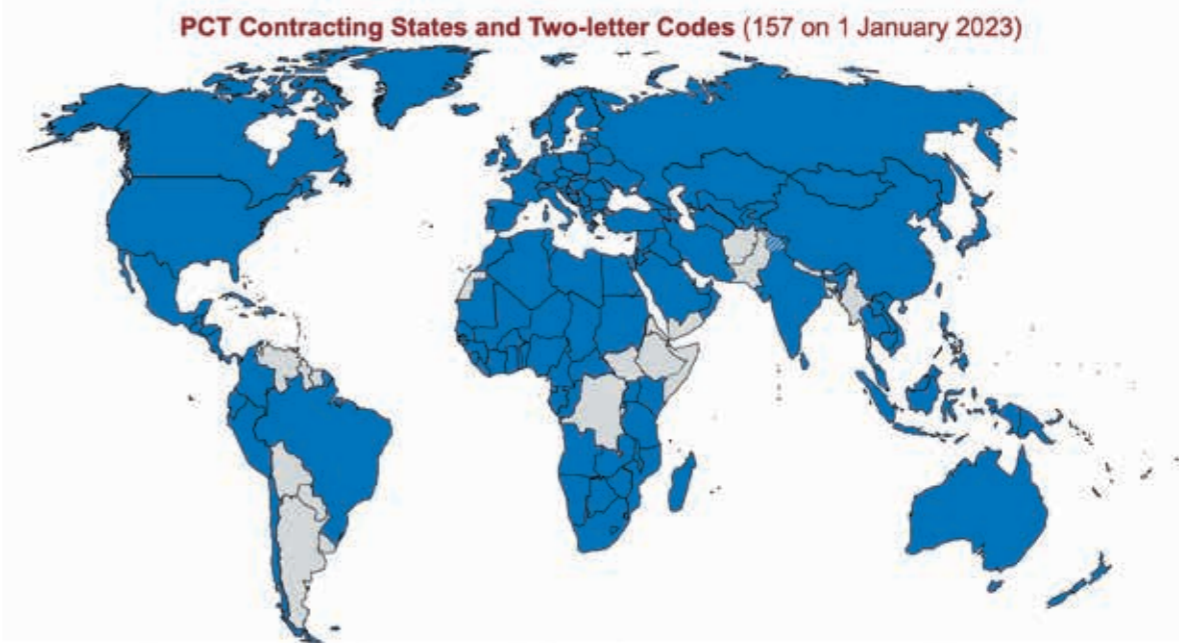


Рис. 13. Информация о Договаривающихся государствах Договора о патентной кооперации (информация с сайта wipo.int)

и товарных знаков. Это означает, что до истечения 12 месяцев с даты подачи вашей заявки на изобретение или полезную модель (6 месяцев для заявки на промышленный образец и товарный знак) вы можете подать заявку в любое из Договаривающихся государств с сохранением приоритета по первоначально поданной заявке. Дата приоритета важна именно для оценки патентоспособности объекта, как при проведении экспертизы в патентном ведомстве, так и при оспаривании действительности патента.

Подача международной заявки на изобретение (в соответствии с Договором о патентной кооперации) даст вам возможность:

- получить больше времени (30–31 месяц с даты наиболее раннего приоритета), чтобы оценить, в каких странах вы планируете получить патентную охрану и/или лицензировать ваш объект, при этом все даты приоритета сохраняются при соблюдении сроков;
- предварительно оценить патентоспособность вашего объекта — проводится международный поиск и подготавливается заключение международного поискового органа.

Существует и удобный механизм получения международной охраны промышленного образца. Гагская система международной регистрации промышленных образцов позволяет зарегистрировать промышленный образец на территории более 90 стран при помощи подачи единой заявки на одном языке и уплаты единого набора пошлин.

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Наверное, завершающий раздел мы посвятим короткому анализу, как самому не нарушить права третьих лиц на действующие патенты и избежать возможных рисков, связанных с введением продукции в гражданский оборот.

Когда вы планируете вывод вашего объекта в гражданский оборот (производство, ввоз, продажа, предложение к продаже, хранение и т. д. — п. 2 ст. 1358), то не забудьте предварительно удостовериться, что вы не будете нарушать права третьих лиц на действующие патенты (и любые иные объекты интеллектуальной собственности). Частично вы можете провести такой поиск самостоятельно — являясь участником профессионального рынка, вы понимаете, кто является вашим конкурентом, а также какие иностранные компании участвуют в разработке схожих объектов, более того существуют открытые профессиональные и более нацеленные на обывателя, базы данных, в которых вы можете проверить зарегистрированные права на схожие объекты. Но, конечно, для снижения рисков, лучше обратиться к компании, которая непосредственно занимается вопросами охраны и защиты прав клиентов на объекты интеллектуальной собственности.

Обязательно рассмотрите возможность подачи заявки на получение охраны вашего объекта. Все-таки, наличие своего собственного патента — достаточная гарантия того, что ваш объект не смогут один в один воспроизвести конкуренты, а патентное ведомство проверит, не было ли, в том числе, получено охранных документов или подано более ранних заявок, препятствующих получению такого рода патента на ваш объект.

В данной статье мы разобрали часть ситуаций, с которыми нам приходилось сталкиваться на практике и о которых необходимо подумать заранее, чтобы корректно оценить возможные риски и продумать юридически грамотное оформление прав на ваши объекты интеллектуальной собственности, для которых возможно получение патентов на изобретение, полезную модель и промышленный образец.



А.Залесов и партнеры
Патентно-правовая фирма
Адвокатское бюро

123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко,
д. 2, к. 9, оф. 535, тел.: +7 495 781 60 80
E-mail: office@azalesov.com
www.azalesov.com