

«Основы управления интеллектуальной собственностью»

Лекция 5 ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ (ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ)

Доцент кафедры ТЭА
Изоитко Владимир Михайлович

Рекомендуемая литература

- 1. Кудашов, В.И. Интеллектуальная собственность: охрана и реализация прав, управление: Учебное пособие / В.И. Кудашов. – Минск: БНТУ, 2004. –321 с.
- 2. Якимахо, А. П. Управление объектами интеллектуальной собственности: учеб.пособие / А. П. Якимахо, Г. И. Олехнович. - Мн.: ГИУСТ БГУ, 2006.-335 с.
- 3. Олехнович, Г. И. Интеллектуальная собственность и проблемы ее коммерциализации / Г.И. Олехнович. - 2-е изд., перераб. - Мн.: Амалфея, 2006. - 128 с.
- 4. Герасимова, Л.К. Основы управления интеллектуальной собственностью: практ. пособие / Л.К. Герасимова, Е.А. Бороская. – Минск: ФУАинформ, 2007. – 168 с.

Дополнительная литература

- 5. Основы управления интеллектуальной собственностью : методическое пособие к практическим занятиям для студентов специальностей 1-37 01 01 "Двигатели внутреннего сгорания", 1-37 01 02 "Автомобилестроение" / М.П. Ивандиков ; кол. авт. Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Двигатели внутреннего сгорания" . - Минск : БНТУ, 2008. - 62 с.
- 6. Гончарова, Е.П. Основы управления интеллектуальной собственностью : пособие для студентов инженерно-педагогических специальностей / Е.П. Гончарова ; кол. авт. Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Профессиональное обучение и педагогика" . - Минск : БНТУ, 2016. - 64 с.
- 7. Мацукевич, В.В. Основы управления интеллектуальной собственностью: учеб.-метод. комплекс для студентов всех специальностей дневной и заочной форм обучения / В.В. Мацукевич, Л.П. Матюшков - Брест: БрГУ, 2009. – 135 с.

«Авторство на изобретение» и понятие «Патентообладатель»

- Инженерно-технические работники чаще сталкиваются с необходимостью оформления из объектов промышленной собственности права собственности на изобретение, в данной лекции рассмотрим наиболее важные моменты относительно этого объекта.
- Как показывает практика, чаще всего возникают споры относительно авторства и патентообладания. Эти понятия могут совпадать, но могут и не совпадать. Закон Республики Беларусь так трактует «Авторство на изобретение» и понятие «Патентообладатель».

Авторство на изобретение.

- 1. **Автором изобретения** признается гражданин, творческим трудом которого оно создано.
- Если изобретение создано **совместным** творческим трудом нескольких граждан, то все они признаются **соавторами изобретения**. Порядок пользования правами на изобретение, созданное в соавторстве, определяется **соглашением между соавторами**.
- 2. **Не признаются соавторами** граждане, не внесшие **личного творческого вклада** в создание изобретения, а оказавшие автору только техническую, организационную или материальную помощь, либо способствовавшие оформлению права на изобретение и использованию изобретения.
- 3. Автору изобретения принадлежит право авторства, которое является неотчуждаемым личным правом.
Авторство на изобретение охраняется бессрочно.

Патентообладатель.

- **Патент на изобретение выдается:**
- а) **автору** (авторам) изобретения;
- б) **гражданину** (гражданам) или **юридическому лицу** (лицам), которые **указаны автором** изобретения в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном в Патентное ведомство до внесения изобретения в Государственный реестр изобретений Республики Беларусь (в дальнейшем – Реестр изобретений), **при наличии договора;**
- в) **наследнику** автора изобретения.

служебное изобретение

- 2. Патент на изобретение, созданное работником, **выдается работодателю**, по заданию которого создано служебное изобретение, если между ними был заключен соответствующий договор.
- **Изобретение считается служебным**, если предмет этого изобретения относится к области деятельности работодателя и при условии, что деятельность, которая привела к созданию изобретения, **входит в круг служебных обязанностей автора**.
- При этом **работник обязан письменно** сообщить работодателю о создании служебного изобретения. **Работодатель должен** в свою очередь в течение **трех месяцев** со дня получения указанного сообщения **письменно** заявить работнику, притязает ли он на патент.

- 3. В случае **отсутствия** между работником и работодателем соответствующего **договора** или если работодатель **отказался** от притязаний, патент **выдается работнику** автору изобретения. Работодатель вправе в этом случае использовать это изобретение на условиях, определяемых **лицензионным договором**.
- Следовательно, если между работодателем и работником **не был заключен договор** на исполнение определенной работы, либо исследования, а **работа выполнялась в порядке личной инициативы**, и во **внеслужебное время**, то работник может претендовать на **личное владение** патентом.
- При этом он, являясь автором изобретения, одновременно становится и **патентовладельцем с исключительными правами**. Но чаще всего эти спорные вопросы разрешаются только в судебном порядке.

гражданский оборот патента

- Зарубежный и на сегодняшний день отечественный опыт показывает, что сложные и крупные научно-технические проекты невозможно выполнить без вложения **значительных средств**.
- **Источником средств** может стать государственное предприятие, государство, частное предприятие и зарубежные частные и государственные организации. Финансирование исследовательских и проектных работ **завершается патентовладением**.
- Как правило, **условия** выполнения работ и условия патентовладения предварительно излагаются в **«Договорах»** или **«Контрактах»**.
- В этих юридических документах оговаривается целый ряд моментов, связанных с **гражданским оборотом патента и денежными выплатами**. Все это позволяет исключить судебные разбирательства в спорах по патентовладению.

Патентование

- Патентование предполагает **исключительное право на использование** изобретения, что закреплено в законодательном порядке следующим образом:
- **1. Исключительное право** на использование изобретения принадлежит **патентообладателю** (может быть автор, работодатель, любое юридическое или физическое лицо).
- **Никто не может использовать** изобретение, на которое выдан патент, **без согласия патентообладателя.**

- 2. Исключительное право на использование изобретения предоставляет патентообладателю возможность использовать изобретение по своему усмотрению, если это не нарушит прав других патентообладателей, а также запрещать использование изобретения в случаях, противоречащих настоящему Закону.

- **3. Патентообладатель должен** использовать права, предоставляемые патентом, **без нанесения ущерба** правам других граждан, интересам общества и государства.
- **4. Нарушением прав патентообладателя** признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже и иное введение в хозяйственный оборот продукта, содержащего запатентованное изобретение, а также применение способа, охраняемого патентом.

не признаются нарушением исключительного права

- - применение средств, содержащих изобретения, защищенные патентами, **на борту морских или речных судов** других стран, в корпусе судна, в машинах, оснастке, механизмах и другом оборудовании, когда эти суда **временнo или случайно** находятся в водах Республики Беларусь, при условии использования указанных средств **исключительно для нужд судна;**
- - применение средств, содержащих изобретения, защищенные патентами, в конструкции или при эксплуатации **воздушных, космических либо наземных средств передвижения** или вспомогательного оборудования для этих средств других стран, когда указанные средства передвижения **временнo или случайно** находятся на территории Республики Беларусь.

не признаются нарушением исключительного права

Указанные действия на использование изобретения, если морские или речные суда, воздушные, космические либо наземные средства передвижения принадлежат гражданам или юридическим лицам **стран, предоставляющих такие же права** гражданам и юридическим лицам Республики Беларусь;

не признаются нарушением исключительного права

- **проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим изобретение, защищенное патентом;**
- **разовое изготовление** лекарств в аптеках по рецептам врача; применение средств, содержащих изобретения, защищенные патентами, в частном порядке без коммерческих целей;
- применение средств, содержащих изобретения, защищенные патентами, если эти средства **введены в хозяйственный оборот законным путем.**

создании и внедрении нового

- Вторым «острым» моментом (после «авторства» и «патентовладения») следует признать ситуацию, которая возникает на производстве при создании и внедрении нового технического решения.
- Создание нового (устройства, способа и пр.) начинается с критического анализа действующего процесса и последующего его усовершенствования. После чего следует решение исследователей (авторов) подать заявку на новое техническое решение.

- Иногда этот процесс растягивается на значительное время (2-3 года).
- Зачастую за это время меняется ситуация и по кадрам, и по финансам, и по руководству на данном производстве.
- И предъявление авторами (патентовладельцев) претензий на денежное вознаграждение за внедренное в действующее производство изобретение встречает противодействие со стороны его возможно нового руководства.

закон «Право преждепользования»

эти действия имеют под собой **юридическую основу** в виде одного из пунктов закона «Право преждепользования», которое гласит:

любой гражданин или юридическое лицо, которые до даты приоритета изобретения, охраняемого патентом, и независимо от его автора создали и использовали на территории Республики Беларусь тождественное изобретению решение или сделали необходимые приготовления к его использованию, сохраняют право на дальнейшее безвозмездное использование его без расширения объема.

- **Передача права патента и права на использование изобретения**

- **Право преждепользования может быть передано** гражданину или юридическому лицу только **совместно с производством**, на котором имело место использование или были сделаны необходимые к нему приготовления.
- Возникшие разногласия также разрешаются в судебном порядке.
- Для исключения подобных ситуаций необходимо руководствоваться также правовыми нормами гражданского оборота изобретений – «Передача права патента и права на использование изобретения», которое гласит: право на патент и право на использование изобретения, вытекающее из патента, могут быть **по договору переданы гражданину или юридическому лицу.**

- Договор регистрируется в Патентном ведомстве. Договор без регистрации **считается недействительным.**
- Таким образом, изобретатели должны позаботиться о том, чтобы иметь **дату приоритета на внедряемое новшество до даты, указываемой в актах внедрения изобретения на производстве, и на основании которых рассчитывается экономический эффект по изобретению. Либо передавать изобретение на производство по договору (лицензии), зарегистрированному в Патентном ведомстве.**

Под приоритетом изобретения понимается следующее.

- **1. Приоритет изобретения устанавливается по дате поступления в Патентное ведомство** заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание и формулу изобретения, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения и в описании изобретения имеются ссылки на них.
- **2. Приоритет изобретения может быть установлен по дате подачи первой заявки на изобретение в зарубежной стране – участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если в Патентное ведомство заявка на изобретение поступила в течение двенадцати месяцев с указанной даты**

- **Если по не зависящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, последний может быть продлен, но не более чем на два месяца.**
- **Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета, обязан указать это при подаче заявки на изобретение или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство, приложив при этом необходимые документы, подтверждающие правомерность такого требования, либо представить эти документы не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство.**

- Приоритет изобретения может быть установлен по **дате** поступления в Патентное ведомство **более ранней заявки** того же заявителя, раскрывающей это изобретение, если заявка, по которой испрашивается такой приоритет, поступила не позднее чем через **двенадцать месяцев** с даты поступления более ранней заявки. При этом более **ранняя заявка считается отозванной**.
- Приоритет изобретения может быть установлен на основании **нескольких ранее поданных заявок** с соблюдением для каждой из них указанных условий.
- Приоритет изобретения **не может** устанавливаться по дате поступления заявки, по которой **уже** испрашивался **более ранний приоритет**.

публикация и выдача патента

- Важные моменты патентования относятся и к вопросам публикации и выдачи патента, а также признание патента недействительным, и досрочное прекращение действия патента.
- Публикацию сведений о патенте и его выдачу проводит Патентное ведомство в течение 6-ти месяцев с даты регистрации изобретения в Реестре изобретений.
- В этих сведениях указываются автор изобретению, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового, патентообладатель, название и формула изобретения, другие необходимые сведения, определяемые Патентным ведомством.

- Патентообладатель имеет право обратиться в Патентное ведомство с ходатайством об **исправлении в патенте непреднамеренных ошибок, не приводящих к расширению объема правовой охраны.**
- **Выдача** патента производится Патентным ведомством **после внесения** им изобретений в **Реестр изобретений.**
- При наличии **нескольких лиц**, на имя которых испрашивался патент, им **выдается один патент.**
- Автору изобретения, не являющемуся патентообладателем, Патентное ведомство **выдает удостоверение, подтверждающее его авторство.**

Патент признается недействительным в случаях:

- **- неправомерной выдачи** патента вследствие нарушения требований патентоспособности или наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки;
- **- неправильного указания** в патенте автора (соавторов) изобретения или патентообладателя.
- Любой гражданин или юридическое лицо в течение **шести месяцев с даты публикации** сведений о патенте могут подать **возражение против выдачи** патента в Апелляционный совет ввиду нарушения требований патентоспособности либо наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки.

- **Возражение против патента должно быть рассмотрено в течение шести месяцев с даты его поступления.** Лицо, подавшее возражение, а также патентообладатель могут участвовать в его рассмотрении.
- **По истечении шести месяцев с даты публикации сведений о патенте или при несогласии с решением, принятым Апелляционным советом, оспаривание выданного патента или решения о его аннулировании осуществляется в Патентном суде.**

Действие патента прекращается досрочно:

- - на основании заявления патентообладателя, поданного в Патентное ведомство;
- - при **неуплате** в установленный срок **годовой пошлины** за поддержание патента в силе;
- - при **признании патента недействительным.**

Патентование изобретений за рубежом

- 1. граждане Республики Беларусь и юридические лица имеют право на патентование изобретения в зарубежных странах;
- 2. до подачи заявки на изобретение в зарубежных странах заявитель обязан подать заявку на это изобретение в Республике Беларусь и сообщить в Патентное ведомство о намерениях запатентовать изобретение в зарубежных странах.
- В случае отсутствия запрета в течение трех месяцев с даты поступления указанного сообщения, заявка на изобретение может быть подана в зарубежные страны.
- Патентное ведомство может в необходимых случаях разрешить патентование изобретения в зарубежных странах до подачи на него заявки в Республике Беларусь;

- Республика Беларусь является участницей **международных соглашений**, согласно которым возможна подача заявок и защита объектов промышленной собственности не только на территории Республики Беларусь, но и на территории стран-участниц этих соглашений. Такими соглашениями являются:
 - - **договор о патентной кооперации (РСТ)**,
 - - **Евразийская конвенция**,
 - - **двухстороннее межправительственное соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией**;
 - - **двухстороннее межправительственное соглашение между Республикой Беларусь и Украиной**.

Расходы

- Расходы, связанные с патентованием изобретения в зарубежных странах, несет заявитель или по соглашению с ним иной гражданин или юридическое лицо.
- Все процедуры оформления прав на изобретения и др. объекты промышленной собственности оплачиваются заявителем либо другими лицами в виде государственных пошлин.
- Основные правовые нормы по оплате изложены ниже.

- **За подачу заявки на изобретение**, проведение экспертизы, выдачу патента, поддержание его в силе, а также за совершение иных юридически значимых действий, связанных с патентом, **взимаются пошлины.**
- Перечень действий, за совершение которых взимаются пошлины, размер и сроки уплаты, а также основания для освобождения от уплаты, уменьшения размеров или возврата пошлин устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
- Пошлины уплачиваются заявителем, патентообладателем, а также иным заинтересованным гражданином или юридическим лицом..

- Для уплаты **пошлины за поддержание** патента на изобретение в силе патентообладателю предоставляется **льготный шестимесячный** срок при условии внесения **дополнительной пошлины**.
- В течение льготного срока права патентообладателя сохраняют силу.
- Если пошлина за поддержание патента в силе и дополнительная пошлина **не внесена в течение льготного срока**, то исключительное право на изобретение утрачивается, а патент аннулируется со дня неуплаты в установленный срок пошлины.

Контрольные вопросы

- 1. Общее и различие в понятиях «автор на изобретение» и «патентообладатель».
- 2. Что такое «служебное изобретение»?
- 3. Каким образом предотвратить или разрешить конфликт с администрацией при ее нежелании выплатить вознаграждение за внедренное на производстве новое техническое решение, используя положение закона «Право преждепользования»?

Контрольные вопросы

- 4. Какой документ выдается автору изобретения, не являющемуся патентообладателем?
- 5. Что такое приоритет изобретения и как он устанавливается?
- 6. Имеет ли право гражданин Республики Беларусь патентовать свое изобретение за рубежом? Какова процедура патентования?

Лекция закончена
Благодарю за внимание