



Сравнительный анализ стран: как защитить товар от подделки?

Котлов Дмитрий

Руководитель патентной практики

29 июня 2017

Центр интеллектуальной собственности «Сколково»

ООО «Центр интеллектуальной собственности «Сколково» является дочерним обществом Фонда «Сколково», оказывает участникам инновационного проекта «Сколково» и третьим лицам весь комплекс профессиональных услуг в области интеллектуальной собственности, включая патентование в России и за рубежом, проведение патентных поисков и построение патентных ландшафтов, регистрацию товарных знаков и программ для ЭВМ, юридическое сопровождение сделок по российскому и иностранному праву.



Национальная процедура
согласно Парижской конвенции

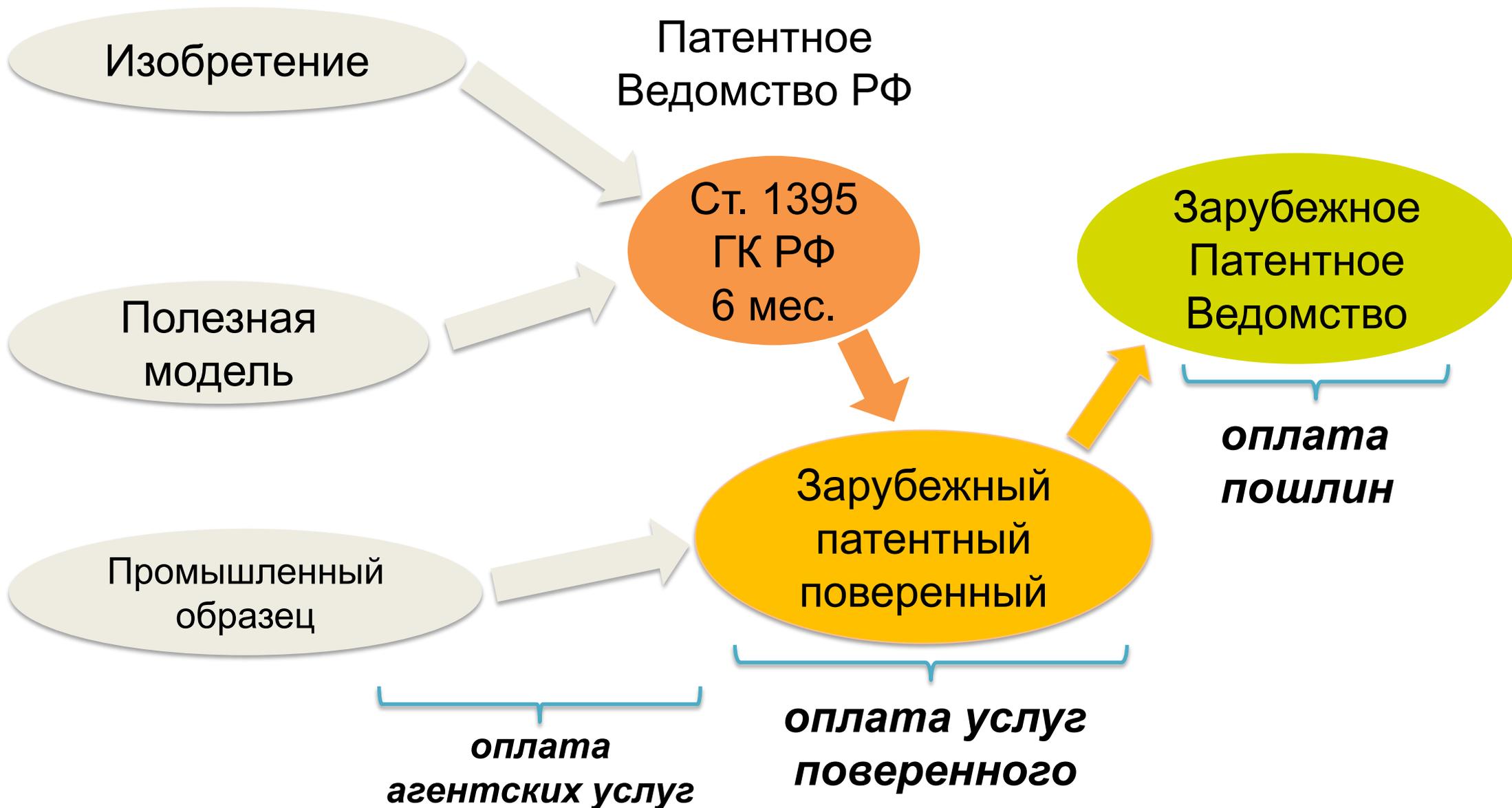


Международная процедура
согласно Договору о патентной
кооперации



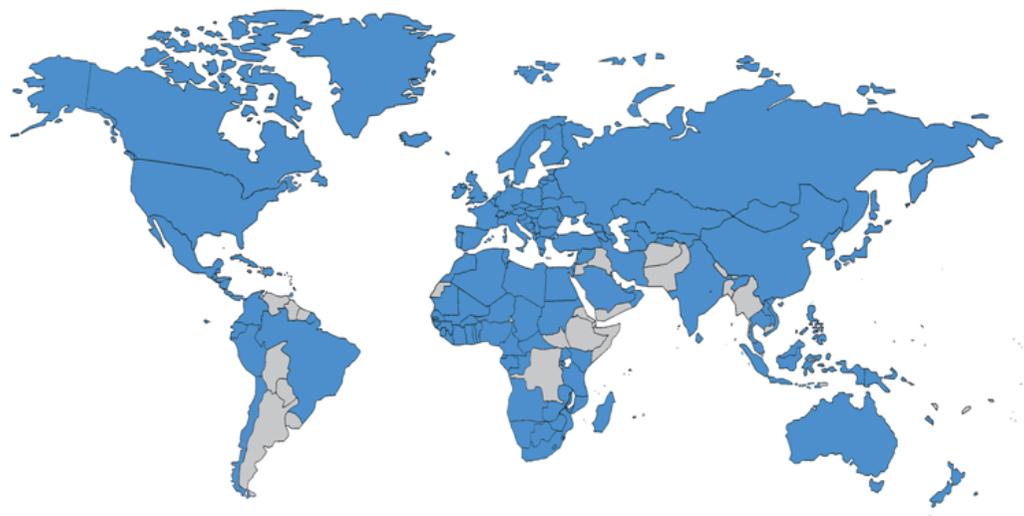
Региональная процедура (Евразия,
Евросоюз, страны Персидского
залива, страны Африки)





РСТ – что это и зачем?

Договор о патентной кооперации (англ. **Patent Cooperation Treaty, PCT**) 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»



PCT – процедура

Международная заявка – это заявка на изобретение/полезную модель подаваемая в рамках договора PCT в Получающее Ведомство. **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПАТЕНТОМ!**

Международная фаза

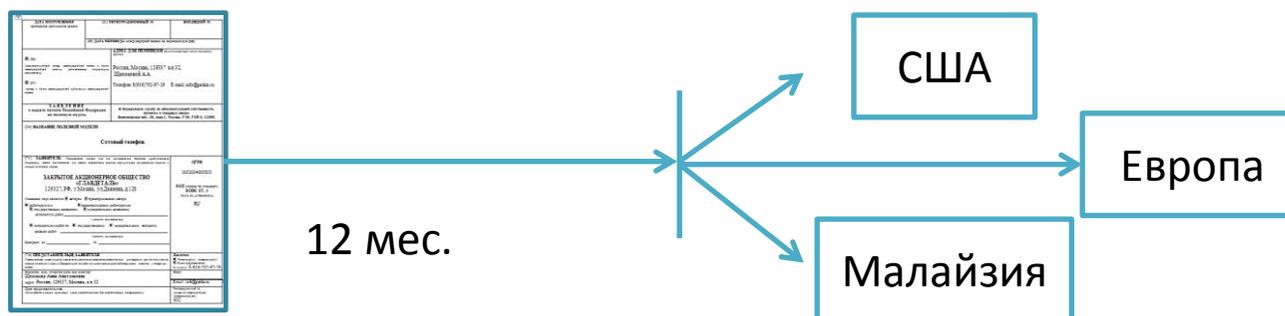
- 146 государств, международная заявка, международный поиск

Национальная фаза

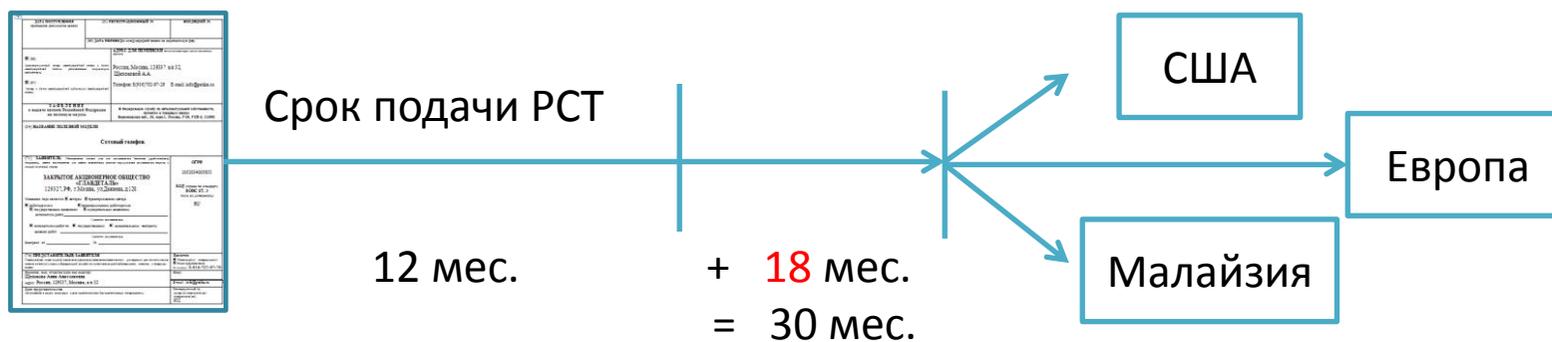
- В соответствии с требованиями внутреннего законодательства страны патентования

PCT – преимущества (1)

Традиционная процедура (Парижская конвенция):



PCT:



РСТ – преимущества (2)

1. Достаточно подать одну заявку в одно получающее ведомство на одном языке.
2. Обязательное проведение патентного поиска с заключением о патентоспособности.
3. Обязательная публикация международной заявки и её рассылка в страны-участницы РСТ.
4. Возможность проведения международной предварительной экспертизы.

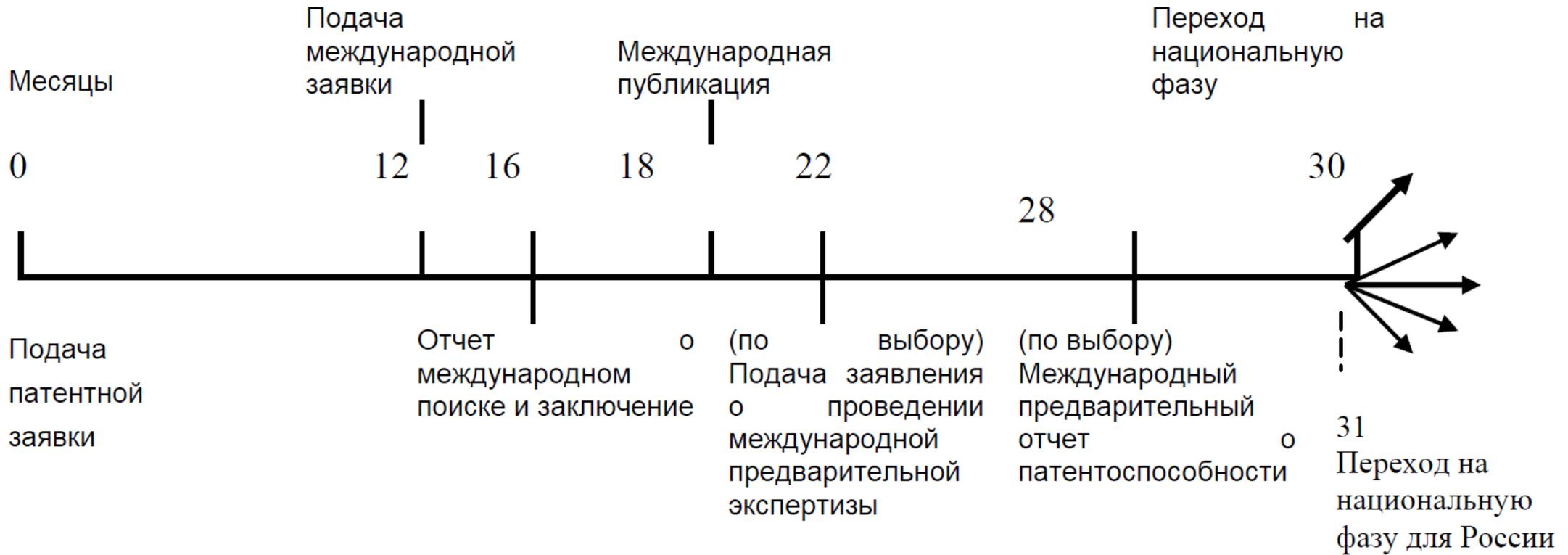
Для российских заявителей:

- Возможность подачи заявки на английском языке -> публикация так же на английском языке (выгодно для поиска иностранных инвесторов)
- Возможность лицензирования заявки



- **18 дополнительных месяцев** к уже имеющемуся 12-месячному приоритетному периоду, в течение которых можно изучить перспективы коммерческой реализации изобретения в зарубежных странах.
- **Дополнительная информация** о патентоспособности изобретения, которая содержится в **Отчете о международном поиске** в рамках РСТ и **Заключении Международного поискового органа**.

Договор о патентной кооперации (РСТ). Основные этапы



КОГДА НЕОБХОДИМ ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК?

ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОИСКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ НУЖНЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ:



Патентоспособности
(можно ли получить патент)



Уровня техники
(разработал ли кто-то в мире что-то подобное)



Патентной чистоты
(будут ли нарушены патенты третьих лиц при реализации проекта)

КОГДА НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК?

до начала разработок, при составлении технического задания на создание нового или модернизированного продукта

при проведении научно-исследовательских разработок в процессе создания нового продукта

при подготовке заявки на выдачу патента

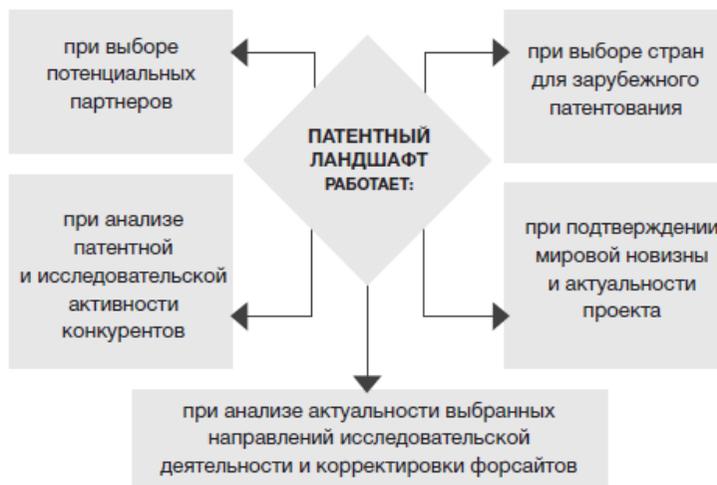
в процессе коммерческой реализации проекта на внутреннем и/или зарубежном рынках вплоть до момента снятия продукта с производства

ЧТО ТАКОЕ ПАТЕНТНЫЙ ЛАНДШАФТ?



ПАТЕНТНЫЙ ЛАНДШАФТ-

отчет, который в наглядной визуальной форме дает возможность оценить текущее состояние развития технологии и место вашей разработки в мире, основываясь на данных, полученных из источников патентной информации и научных публикациях



УСЛУГИ



ПОСТРОЕНИЕ ПАТЕНТНОГО ЛАНДШАФТА

• **Патентный ландшафт** анализ определенной области науки и техники, инновационной и патентной активности других лиц, тенденций развития технологии, оценки собственных патентов и сравнение с разработками конкурентов



ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИКИ

• **Исследование уровня техники** поиск наиболее близких аналогов исследуемого объекта, оценки его технического уровня на различных этапах жизненного цикла



ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ

• **Проверка патентоспособности** анализ соответствия технического решения условиям патентоспособности при принятии решения о патентовании



ПАТЕНТНАЯ ЧИСТОТА

• **Проверка патентной чистоты** анализ для определения условий беспрепятственной реализации продукции на рынке конкретной страны или ряда стран без рисков нарушения прав других лиц, владеющих патентами в этих странах



Provisional Application — предварительная заявка для «установления» приоритета

- Не проходит экспертизу
- Должна быть трансформирована в обычную в течение 12 месяцев
- Может быть подана на любом языке.
 - Не публикуется

Non-provisional Application — полноценная заявка на выдачу патента

- Проходит экспертизу по существу
- Публикуется через 18 месяцев

- Авторская льгота – срок, в течение которого информация, опубликованная заявителем не противопоставляется при экспертизе по существу

в Российской Федерации – 6 месяцев

в США – 12 месяцев

Центр интеллектуальной собственности «Сколково»

E-mail: IPCenter@sk.ru

Web: <http://ip.sk.ru>

Тел: +7 495 956 00 33 доб. 2405