



# Защита Инноваций Некоторые основы патентного права

Дэниел Кляйн, JD, MBA,  
B.S.Mech.Eng.

*Патентный поверенный,  
США 33,721*

ООО «Хеллеви́г, Кляйн и Усов»





AVENIR



HELLEVIG·KLEIN·USOV LLC

attorneys at law

# Поиск Инвесторов или Покупателей для Вашей Компании

## Материальные активы

Недвижимое имущество

Основные средства (производство и оборудование)

Запасы

## Нематериальные активы

Дебиторская задолженность

Товарный знак/ Бренд/ Деловая репутация

Списки покупателей и лояльность клиентов

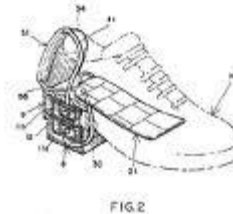
Технологии: патенты и торговые секреты  
(коммерческая тайна)

Ноу – Хау (секреты производства)

# Патенты или Торговые Секреты

По сравнению с торговыми секретами, патенты проще получить, защищать и использовать

Хотя торговые секреты дешевле получить, их очень трудно защищать и использовать



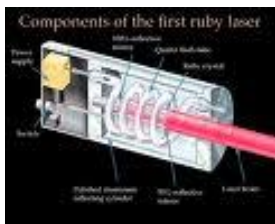
# Что такое патент?

Негативное право

Право исключить использование третьими лицами

Не является правом на использование технологии Пример: Патенты на лазеры и патенты на улучшение лазеров

- Лазер – новаторское изобретение 1960г.
- Патенты на улучшение лазеров включают лазеры для очистки



- Владелец патента на улучшение, открывший, что лазеры могут очищать, не может использовать первоначальный патент (если только не истек срок действия первоначального патента)
- Первоначальный изобретатель лазера не имеет права использовать патенты на лазеры для очистки

Патент = право нанять юриста и обратиться в суд...

а применительно к России – обратиться в правоохранительные органы



## Условия Патентоспособности

Нечто новое, ранее не известное (по сравнению с достигнутым уровнем развития техники и технологии в мире, а не только в России)

Патентоспособный объект; например, химические процессы

Должно носить характер открытия

- Является ли данный предмет “очевидным для специалиста в соответствующей области?”



AVENIR



HELLEVIG·KLEIN·USOV LLC  
attorneys at law

# Типы Патентов в России

Полезные Модели и Промышленные Образцы

Изобретения:

- Процессы
- Продукты

# Когда патент обладает ценностью?

Лишь незначительный процент патентов имеет какую-либо коммерческую ценность

Критерии, которые необходимо учитывать

- Выдан ли уже такой патент в какой-либо стране?
- Относится ли выданный патент к Западной юрисдикции?
- Являются ли изобретатели сотрудниками какого-либо российского научного центра?

## Примеры известных американских изобретений 1 (3)



1853 Картофельные чипсы

1858 Перечница

1859 Эскалатор

1929 Солнцезащитные очки

1932 Антистеплер

1935 Парковочный счетчик

1937 Цифровой компьютер

1938 Нейлон

1945 СВЧ-печь

1948 Виндсерфинг

1950 Кредитная карта

1952 Штрих-код



## Примеры известных американских изобретений 2 (3)



1960 Карта с магнитной полосой

1963 Компьютерная мышь

1965 Беспроводной телефон

1965 Компакт-диск

1968 Ракетбол

1969 Широкофюзеляжный самолет

1971 Микропроцессор

1971 Дискета

1971 Электронная почта

1973 Мобильный телефон

1973 Голосовая почта

1974 Стикер

1975 Цифровая камера



## Примеры известных американских изобретений 3 (3)



- 1978 Электронная таблица
- 1981 Космический корабль
- 1983 Интернет
- 1988 Багаж (перемещение и прокатывание)
- 1988 Огнеупорная стена
- 1989 Архив ZIP
- 1993 Система глобального позиционирования (GPS)
- 1993 Ведение блога
- 1995 Яваскрипт
- 1996 Flash программирование
- 1997 Цифровой видеомаягнитофон
- 2001 Самобалансирующее транспортное средство— Segway



## Примеры известных российских изобретений<sup>1</sup> (2)



1861 Бефстроганов

1880 Трамвай

1890 Матрешка

1904 Пенный огнетушитель

1947 АК-47 боевая винтовка,  
наиболее популярная в мире



1957 Спутник

1957 Межконтинентальная  
баллистическая ракета



## Примеры известных российских изобретений 2 (2)



1958 Карманный телефон

1961 Еда для космонавтов

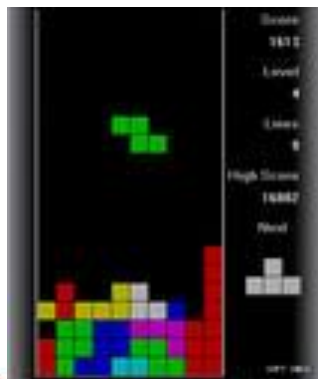
1961 Космический костюм

1967 Туалет для  
космонавтов

1984 Тетрис

2001 Космический туризм

2003 Эскалаторы метро Парк Победы



# Обладает ли патент/технология стоимостью?

Патент может быть аннулирован по множеству причин; он подобен воздушному шару, который может лопнуть от укола булавкой в самых разных местах.

Рекомендуется иметь заключение о действительности патента

Рекомендуется получить анализ коммерческой стоимости патента



## Подача Заявки на основании ДПК Договора о патентной кооперации (РСТ/ДПК)

Необходимо указать страны, в которых можно использовать данный патент

Подача и регистрация документов за рубежом может оказаться весьма затратной



## Проблемы Защиты Патентов

В России установлен 6 месячный срок на подачу патентной заявки с момента раскрытия информации

- Если информация об изобретении раскрыта раньше, чем за 6 месяцев до подачи заявки, теоретически за ним не признается качество новизны
- В число других стран, также установивших 6-месячную отсрочку, входят: Япония, Германия, Австрия, Венгрия и Чехия
- США и Канада имеют отсрочку на 12 месяцев
- Для российских заявителей 6-месячный период отсрочки применим для территории России и других вышеупомянутых юрисдикций; однако при подаче заявки ДПК в других странах раскрытие информации до подачи заявки делает эту заявку недействительной, поскольку лишает изобретение новизны.
- Многие страны также применяют правило об отсрочке для непреднамеренного раскрытия информации: например, когда третья сторона нарушает обязательство о неразглашении, либо сотрудник компании неправомерно разглашает информацию.



# Проблемы Защиты Патентов

## Рекомендации

1. Если вы можете подать заявку до публикации, демонстрации либо предложения о продаже, тогда в любом случае сначала подавайте заявку.
2. Если вы не можете сначала подать заявку, тогда примите меры предосторожности:
  - Если вы проводите закрытую презентацию либо устное выступление – не предоставляйте слушателям раздаточные материалы. Закрытая презентация не считается публичным разглашением.
  - Если вы должны опубликовать данные до подачи заявки – ограничьте описание самого изобретения: говорите о его преимуществах, а не о самом изобретении.
  - Если вам нужно сделать предложение о продаже изобретения – преподайте его как решение проблемы, без описания самого изобретения.
  - Имея дело с бизнес – партнерами, всегда используйте к NDA's (Соглашение о Неразглашении) – всегда.



AVENIR



HELLEVIG·KLEIN·USOV LLC  
attorneys at law

## Контактная информация

### Москва

Большая Садовая ул., 10,  
Тел.: +7 (495) 225 30 38, факс: +7 (495) 225 30 39

[www.aveniraccounting.com](http://www.aveniraccounting.com)

[www.hkupartners.com](http://www.hkupartners.com)

[www.adapttochange.ru](http://www.adapttochange.ru)

### Санкт-Петербург

Мойка 37, оф. 10Н  
Тел.: +7 (812) 244 7549, факс: +7 (812) 244 7548

### Тверь

Чайковского пр-т, 28/2, оф. 502  
Тел./факс: +7 (495) 225 30 38

### Екатеринбург

Тел.: +7 (495) 225 30 38

### Хельсинки

Аннанкату 34, 00100  
Тел.: +358 (0) 40 766 9591



AVENIR



HELLEVIG·KLEIN·USOV LLC  
attorneys at law

Спасибо