

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра инноватики на базе
АО «НЕФТЕМАШ»– САПКОН

**Выбор стратегии правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 4 курса 441 группы
направления 27.03.05 « Инноватика»
факультета нано- и биомедицинских технологий

Калининой Анастасии Александровны

Научный руководитель
старший преподаватель
должность, уч. степень, уч. звание

дата, подпись

Н.В. Романова
инициалы, фамилия

Заведующий кафедрой
к.ф.-м.н.
должность, уч. степень, уч. звание

дата, подпись

Е.М. Ревзина
инициалы, фамилия

Саратов 2017

ВВЕДЕНИЕ

В связи с развитием в современных условиях интеллектуальной собственности и появлением новых видов интеллектуальных продуктов возросла необходимость повышения эффективности их правовой защиты. Интеллектуальная собственность представляет собой не только один из наиболее значимых правовых институтов, но и признана достаточно острой проблемой современного общественного развития связанной с высоким уровнем незаконного использования охраняемых правом результатов интеллектуальной деятельности и других нарушений прав интеллектуальной собственности. Наличие эффективной правовой охраны интеллектуальной собственности является одним из важнейших условий динамичного развития экономики любой страны, поскольку правильная государственная политика в этой области является стимулирующим фактором подъема творческой и научной деятельности.

Инженеры и ученые, решившие заняться предпринимательством, чтобы на основе результатов исследований и разработок выпускать новую конкурентоспособную продукцию, неизбежно сталкиваются с необходимостью решения множества организационных проблем. Среди них выбор рациональной патентной стратегии правовой охраны своей технологии и выпускаемой на ее основе продукции.

Патентная стратегия определяет принципы охраны интеллектуальных прав предприятия. Благодаря патентной стратегии, специалисты предприятия имеют четкое руководство для обеспечения эффективной охраны результатов интеллектуальной деятельности. Как правило, патентная стратегия представляет собой локальный нормативный документ, регламентирующий порядок действий и критериев принятия решений относительно правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Главная цель при разработке патентной стратегии - формирование патентного портфеля, способного обеспечить конкурентоспособность продукции и самого предприятия на рынке.

Эффективное управление интеллектуальной собственностью и иными результатами интеллектуальной деятельности с целью их вовлечения в гражданско-правовой оборот, является одним из наиболее важных условий обеспечения конкурентоспособности предприятия.

Объекты интеллектуальной собственности являются весьма специфическим товаром, поскольку их форма характеризуется не материальным воплощением, а идеальным образом материальных объектов и процессов. При выводе новых продуктов на рынок РФ и зарубежные рынки важным аспектом является управление интеллектуальной собственностью, в частности выбор стратегии правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, заложенных в продукт.

Выбрав верную стратегию работы с ИС при выводе нового продукта на отечественный и зарубежные рынки, компания может получить выгоду от патентной системы, по крайней мере, следующими путями:

1. Использовать исключительное право (допускаемую и защищаемую государством монополию) на использование ИС в собственном производстве.
2. Использовать патентную информацию как инструмент в развитии продукта и в маркетинге.
3. Совершенствовать компетенции предприятия.
4. Путем лицензирования.

Целью данной работы является разработка рекомендаций по формированию стратегии правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить ряд задач:

- изучить основные положения, которые должны быть учтены при разработке стратегии правовой охраны;
- применить эти положения на практике для выработки рекомендаций к конкретному предприятию;

- изучить текущее положение и перспективы развития работ в области ИС, Общества с ограниченной ответственностью «Системы управления хранением энергии», находящегося в статусе участника инновационного центра «Сколково»;
- провести мониторинг текущего состояния постановки работ по выявлению и правовой охране РИД на предприятии;
- выявить РИД с составлением реестра соответствующих документов (действующих патентов, поданных заявок, по которым не окончено делопроизводство);
- провести патентно-правовой анализ, включая анализ объема прав, зафиксированных в формуле, а в отношении поданных заявок – стадий делопроизводства и прогнозирования результата экспертизы патентного ведомства;
- проанализировать возможность и целесообразность зарубежного патентования.

Данная работа состоит из двух разделов:

1. Общие рекомендации по выбору стратегии правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. В данном разделе рассмотрены и изучены основные этапы стратегии правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.

2. Основные направления патентной стратегии на примере предприятия ООО «СУХЭ»: текущее положение и перспективы развития. В данном разделе полученные знания применены на практике к конкретному предприятию Общество с ограниченной ответственностью «Системы управления хранением энергии».

Основное содержание работы

В первом разделе работы рассмотрены и изучены основные вопросы необходимые при разработке правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, а именно:

1. Выбор режима правовой охраны;
2. Выбор объекта правовой охраны;
3. Выбор территории правовой охраны;
4. Выбор времени правовой охраны.

Так же были рассмотрены типичные ошибки при выборе стратегии и их последствия с приведением конкретных примеров. Следующим этапом были рассмотрены и изучены факторы, влияющие на принятие решения о зарубежном патентовании и возможности получения правовой охраны результатов разработок за рубежом, а именно:

1. Патентование путём подачи национальной заявки на выдачу патента в Патентное ведомство выбранной страны;
2. Патентование по процедуре РСТ (Patent Cooperation Treaty);
3. Патентование изобретений по процедуре Европейской патентной организации (ЕПВ);
4. Патентование по Евразийской патентной организации (ЕАПО);
5. Регистрация товарных знаков по процедуре Мадридского соглашения;
6. Гаагская система депонирования промышленных образцов.

Во втором разделе работы, полученные в ходе теоретической части знания были применены к конкретному предприятию ООО «СУХЭ» при разработке рекомендаций охраны результатов интеллектуальной деятельности.

При разработке рекомендаций по формированию патентной стратегии Общества с ограниченной ответственностью «Системы управления хранением энергии» были проведены работы по анализу состояния

изобретательской и патентно-лицензионной работы в ООО «СУХЭ», в результате выявлены РИД, на которые:

- получены патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, ПрЭВМ, БД в России и за рубежом;
- поданы заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки в России и за рубежом;
- получено право использования на основании лицензионных договоров или договоров уступки или других законных основаниях;
- на которые могут быть получены охранные документы в соответствии с законодательством РФ (выявление потенциально охраноспособных результатов) или которые могут быть защищены в режиме ноу-хау.

Кроме того проведен патентно-правовой анализ полученных охранных документов, включая, в отношении патентных документов - анализ объема прав, зафиксированных в формуле; в отношении поданных заявок – стадий делопроизводства и прогнозируемого результата экспертизы патентного ведомства. Даны рекомендации по оформлению заявок на объекты интеллектуальной собственности с последующей подачей заявочной документации в соответствующие патентные ведомства (РФ, Евразийское, зарубежные), включая регистрацию ПрЭВМ в патентном ведомстве РФ.

Главной разработкой Общества с ограниченной ответственностью «Системы управления хранением энергии» является распределенная система контроля и управления Li-ion АКБ (BMS), проведены опытно-конструкторские работы (ОКР) с положительным результатом по отработке базовых решений системы.

По результатам НИОКР подано 28 заявок на изобретения и полезные модели, по ряду заявок уже получены патенты. В настоящее время ведется разработка конструкторской документации на опытный образец системы контроля и управления Li-ion АКБ.

Проведены первичные НИР и патентные исследования за 10 последних лет с участием ООО «ПатентВолгаСервис». Они показали необходимость и

перспективность правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности по настоящему проекту. По результатам деятельности получено 14 патентов на полезную модель РФ, 14 заявок на изобретение прошли формальную экспертизу, проведена экспертиза товарного знака и готовится к оформлению несколько заявок.

Одновременно с подачей заявок на полезные модели по 10 техническим решениям были также поданы идентичные заявки на изобретение, и 4 заявки на изобретение, не дублирующиеся заявками на полезную модель. На момент составления отчета заявки на изобретение прошли положительно формальную экспертизу в Роспатенте, по части из них получены Уведомления о наличии заявки на идентичный объект, по одной заявке получен патент, по 3 решения о выдаче. Остальные находятся на стадии экспертизы по существу.

Поданы 3 заявки для международного патентования по процедуре РСТ.

Проведена экспертиза изобразительного товарного знака по классам МКТУ согласно уставной деятельности организации и подана заявка на регистрацию в Роспатент РФ. Получено свидетельство на изобразительный товарный знак (знак обслуживания).

В 2013 г. благодаря льготной аренде на территории Бизнес-инкубатора Саратовской области ООО «СУХЭ» получило возможность расширить сферу своей деятельности. В настоящее время предприятие осуществляет разработку конструкторской документации на опытный образец системы контроля и управления Li-ion АКБ.

Так же на основе анализа состояния изобретательской и патентно-лицензионной работы в ООО «СУХЭ» и выявленных на его основе РИД предприятия, был разработан примерный график охраны целевых технических решений на предприятии и определен его режим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, положения дел по управлению ИС в ООО «СУХЭ» показывает, что отдельные элементы управления ИС присущи постановке патентно-лицензионной деятельности. На предприятии активно ведутся работы по патентованию РИД в РФ и за рубежом. Так как предприятие не имеет собственного патентного отдела, патентование на территории РФ осуществляется силами авторов. Несмотря на высокий процент решений о выдаче, использование преимуществ отложенной экспертизы, следует отметить, что не всегда верно выбирается объект патентования, не используются преимущества многозвенной формулы изобретения, не используется подача заявок на группу изобретений, что не позволяет оптимизировать затраты, особенно при зарубежном патентовании.

Анализ формул изобретения показывает, что практически во всех случаях формулы изобретений и полезных моделей являются однозвенными. С учетом не столь давних изменений законодательства, связанных с внесением изменений в формулу изобретения заявителю можно порекомендовать по возможности составлять многозвенную формулу изобретения. Особенно важно применять такую структуру при включении признаков, выраженных обобщенными понятиями. Все частные случаи реализации признака, представленные в описании, целесообразно отражать в зависимых пунктах формулы.

Одним из недостатков патентной работы на предприятии является отсутствие РИД, охраняемых в режиме ноу-хау, отсутствие лицензионной работы.

Существенным недочетом в постановке изобретательской работы на предприятии является отсутствие внутренних нормативных документов, регламентирующих порядок проведения работ. В связи с этим необходимо:

1. Разработать и принять внутренние документы, регламентирующие порядок управления ИС, включая Уведомления о созданных служебных РИД, Формы раскрытия полученных результатов исследований, Положение о

сведениях, охраняемых в режиме коммерческой тайны, формы Договоров о конфиденциальности, о распределении доходов, между автором, между автором и патентообладателем (работодателем); между авторами, между патенто-обладателями (в случае совместного патентования), методические рекомендации по проведению патентного поиска, порядок представления разработок внешнему партнеру, создание системы учета информации о РИД.

2. Урегулировать вопросы стимулирования авторов.

3. Для повышения квалификации использовать программы дистанционного обучения, в частности ВОИС

В качестве рекомендаций для проведения патентно-информационных исследований необходимо решить несколько предварительных задач:

- Получить доступ через Интернет к электронным базам российских и зарубежных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (часть информационного массива доступна только в платном доступе и требует заблаговременного оформления договора на предоставление этой услуги).

- Важно освоить специфические методики поиска в этих базах (подавляющее большинство баз не имеет русскоязычного интерфейса, а при формулировке запроса используются особые логические операторы).

- Желательно сформировать и регулярно обновлять библиотечку по вопросам экспертизы и правовой защиты ИС (международное и отечественное законодательство в этой области обновляется каждые несколько лет, а практика меняется ещё чаще);

- Надо иметь патентные классификаторы последней редакции.

- Желательно оформить подписку на периодические издания по ИС и др.

- Для повышения эффективности данной работы она должна вестись на систематической основе.

Все рассмотренные в отчете ошибки могут иметь существенные финансовые последствия – взыскания значительных денежных сумм, а также

юридические последствия – опротестование патента, возбуждение уголовных дел.

Необходимо систематически обдумывать шаги, необходимые для охраны, управления и защиты интеллектуальной собственности с тем, чтобы получить от владения этой собственностью наилучшие коммерческие результаты

Для повышения эффективности работы по управлению ИС она должна вестись на систематической основе. Для решения конкретных задач целесообразно пользоваться услугами внешних специалистов в связи с отсутствием патентных поверенных в штате предприятия.

В завершении данной работы хотелось бы заметить, что в условиях рыночной экономики плоды творческого труда в виде интеллектуальной собственности стали товаром, на который спрос будет расти из года в год, именно поэтому необходимо уделять должное внимание выбору стратегии охраны результатов интеллектуальной деятельности.