



GENERATION S 2015

Федеральный акселератор
технологических стартапов





GENERATION S
2015 Федеральный акселератор
технологических стартапов



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ПАТЕНТЫ

Виталий Кастальский
Управляющий партнер
AK Patent Law Group

Кандидат юридических наук
Патентный поверенный РФ
Евразийский патентный поверенный

Полякова Наталия
Директор правового департамента
ОАО «РВК»
Кандидат химических наук



Определение уровня техники

- Любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета
- Все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо
- Запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы

Патентные исследования

Соответствие критериям патентоспособности

Новизна



Изобретение не известно из уровня техники

Изобретательский
уровень



Для специалиста явным образом не
следует из уровня техники

Промышленная
применимость



Изобретение может быть использовано в
промышленности, сельском хозяйстве,
здравоохранении, других отраслях экономики
или в социальной сфере

Патентная чистота

Юридическое
свойство
объекта техники

Объект техники может быть свободно использован в соответствующей стране без нарушения исключительных прав, удостоверенных действующими на ее территории патентами, принадлежащими третьим лицам

Цель
исследования

Выпуск на рынок объекта техники без нарушений исключительных прав третьих лиц

Как охранять технические решения?

Изобретения

Полезные модели

Ноу - хау

Право использовать

Право запрещать использование третьим лицам



GENERATION S
2015

Как подать заявку на выдачу патента в России?

Ведомство первой подачи – Роспатент

Заявка на выдачу патента Российской Федерации

Евразийская заявка

Международная заявка



Что такое международная заявка?

- Достаточно подать одну заявку в одно получающее ведомство на одном языке.
- Обязательное проведение патентного поиска с заключением о патентоспособности.
- Обязательная публикация международной заявки и её рассылка в страны-участницы РСТ.
- Возможность проведения международной предварительной экспертизы.
- Срок перехода на национальную фазу – 30 месяцев.
- 148 стран.

Кому принадлежат права на созданное работником изобретение?



Проблема

Раскрытие технического решения работником работодателю
Наличие у работника трудовых договоров и другими работодателями



Риски

Потеря исключительного права



Путь решения

Внесение в трудовой договор формулировок, обязывающих работника сообщать работодателю о созданном техническом решении
Максимальная формализация трудовых отношений с работниками



Результат

Минимизация рисков потери изобретения, а также последующих споров с работником
Наличие доказательств «служебного изобретения»



Рекомендации

С действующими работниками заключить дополнительные соглашения, с новыми работниками заключать трудовые договоры по новой форме
Фиксация хода исследовательских работ, лабораторных журналов, разработка служебных заданий

Кому принадлежат права на изобретение, созданное исполнителем НИОКР?



Проблема

Отношения с контрагентами в рамках НИОКР



Риски

Потеря исключительного права



Путь решения

В договоры на выполнение НИОКР необходимо включать положения о закреплении за заказчиком прав на получение патента и исключительного права на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности



Результат

Закрепление исключительных прав на создаваемые по заказу разработки



Рекомендации

Разработка положений договора на выполнение НИОКР

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Виталий Кастальский



Управляющий партнер

Кандидат юридических наук
Патентный поверенный РФ
Евразийский патентный поверенный
+7 985 766 42 56

www.AKPLG.com
Kastalskiy@AKPLG.com
[Facebook/AKPLG](https://www.facebook.com/AKPLG)

Полякова Наталия



Директор правового
департамента

Кандидат химических наук

<http://www.rusventure.ru>
Polyakova.NV@rusventure.ru



GENERATION S
2015



BiotechMed



Power&Energy



Robotics



Aerospace



SmartCity



Oil&Gas



Telecom

generation-startup.ru