

ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПАЛАТЫ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ

КОМПЛЕКСНОЕ ПАТЕНТОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ: КАК ПОМОЧЬ РОССИЙСКИМ ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ ОСОЗНАТЬ ВАЖНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ?

Российские изобретатели при патентовании своей разработки редко обращают внимание на возможность ее комплексной охраны, представляя в формуле изобретения или полезной модели (которая определяет объем прав) описание лишь варианта ее конкретной реализации. Однако коммерческий успех запатентованной разработки тесно связан с изначально выбранной стратегией патентования, включающей обеспечение комплексной правовой охраны разработки, потенциально расширяющей объем правовой охраны. На чем должна быть основана комплексная правовая охрана разработки, отвечает заместитель директора ФИПС *Татьяна Эриванцева*.

Первое. Изобретатель должен ответить на вопрос: «А зачем я патентую свою разработку и как планирую в дальнейшем ее использовать?».

Второе. И самое важное. Комплексная правовая охрана предполагает наличие совокупности охраняемых документов на отдельные результаты интеллектуальной деятельности и/или совокупности отдельных результатов, которые могут быть представлены в одном охранном документе. При этом комплекс может включать объекты патентного права, авторского права, секреты производства и «ноу-хау», средства индивидуализации.

Например, для технологии получения нового белкового продукта, правовая охрана будет иметь максимальный объем в случае патентования самого продукта – его состава, а также способов его получения и применения. В случае если для получения данного продукта потребовалась доработка конкретного устройства или изготовление нового устройства (отдельного его конструктивного элемента или производственной линии), они также должны быть запатентованы. Таким образом, правовая охрана белкового продукта позволит разработчику контролировать рынок этого продукта, а правовая охрана устройства – рынок оборудования для производства данного продукта.

Третье. При принятии решения о том, какие объекты должны быть запатентованы (состав белкового продукта, способ его получения, способ применения, устройство для получения и т.д.), необходим взвешенный подход, определяющий возможность идентификации запатентованного объекта на рынке в случае появления конкурентного продукта. В частности, для таких объектов как «устройство», «композиция», «лекарственное средство», «состав» не вызывает сомнений использование патентной формы охраны. При этом, комплексная правовая охрана разработки может включать патентование внешнего вида продукта в качестве промышленного образца, в случае если

продукт характеризуется еще и оригинальным дизайном. Для продукта может быть использовано оригинальное название, которое также будет иметь правовую охрану в виде товарного знака.

Всё это имеет наглядное подтверждение в судебной практике, которая демонстрирует значимость комплексной охраны своих РИД. Важно понимать, что получение патента не только создаст комплекс мер по защите вашей разработки от неправомерного использования, но и позволит пресекать незаконную предпринимательскую деятельность со стороны недобросовестных субъектов.

Пример. Арбитражный суд Иркутской области 13 апреля 2019 года по делу А19-12183/2016 вынес решение о практически полном прекращении деятельности организации, которая незаконно использовала патенты на изобретения и полезные модели без разрешения правообладателя, а также вводила в гражданский оборот изделия, в которых были использованы данные патенты. Кратко опишу суть дела. АО «КОНДОР-ЭКО» – крупный производитель очистного оборудования (электрофильтров) для промышленных предприятий в России и за рубежом – является правообладателем патента на изобретение № 2423200 (способ изготовления осадительных электродов для электрофильтра) и патента на полезную модель № 159849 (электрофильтр), то есть комплексом исключительных прав. Компания узнала, что ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования» осуществляет незаконное использование указанных патентов, поскольку производит электрофильтры аналогичной конструкции (то есть нарушается патент, охраняющий объект «устройство»), ввозит на территорию РФ и реализует их через заключаемые договоры поставки (общая сумма убытков АО «КОНДОР-ЭКО» в ходе незаконных действий ответчика составила 23 957 000 рублей). Помимо этого, ТОО «УКЗТО» оказывало услуги по монтажу, пуско-наладке оборудования и проводило испытания (то есть нарушается патент, охраняющий объект «способ»). **АО согласия на использование патентов не давало, лицензионные договоры с ним не заключались.**

В итоге, суд принял **судебный акт, которым запретил ТОО «УКЗТО»** изготавливать, применять, выдвигать предложения о продаже, вводить в гражданский оборот, а также производить монтаж, пуско-наладку, хранение изделий, **в которых использованы указанные патенты на изобретение и полезную модель, а также взыскал с ТОО «УКЗТО» убытки в пользу АО «КОНДОР-ЭКО»** в размере 9 483 280 рублей.

Подводя итог вышесказанному, важно подчеркнуть, что разработка новой технологии, имеющей коммерческий потенциал, равно как введение ее в гражданский оборот, требует комплексной правовой охраны.