

СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

■ **ТОО «Болотов и Партнеры»**
Казахстан, г. Алматы 050008
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж
+7 (727) 357 23 80
info@BolotovIP.com
www.BolotovIP.com

Июнь 2023

Патенты на изобретения и полезные модели. Часть 1.



Болотов Юрий
Управляющий партнёр, Патентный
поверенный РК, член палаты
юридических консультантов



Кульжамбекова Сауле
Партнёр, патентный поверенный

Патенты в Казахстане выдаются на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и селекционные достижения. Каждый из этих объектов представляет интерес, каждый со своими свойствами относится к своей области охраны и защиты научных, инженерных и селекционных разработок, к дизайнерским решениям.

В нашей стране действуют как национальные, так и региональные патенты – выданные Евразийским Патентным Ведомством (г. Москва, Российская Федерация). В рамках евразийской защиты сейчас можно получить патенты на изобретения и промышленные образцы, а другие объекты пока так не защищаются. И национальные патенты, и евразийские, если очень глубоко не вдаваться в детали, дают одинаковую степень защиты запатентованным объектам.

Чаще всего поступают запросы на патентование изобретений, и полезных моделей, но при этом заявители часто не знают разницу между этими объектами и какой объект выбрать для патентования.



Амиреев Дамиржан
Старший юрист, член палаты
юридических консультантов

Изобретением, которому предоставляется правовая охрана, признается техническое решение, являющееся новым и промышленно применимым, а также имеющее изобретательский уровень.

- Изобретение является новым, если оно неизвестно из сведений об уровне техники. То есть, на него ни в одной стране мира не выдан патент, оно нигде не опубликовано – ни в СМИ, ни научных и других журналах или на Интернет-сайтах.
- Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из сведений об уровне техники. Другими словами, в разработке присутствует творчество, а не просто логика и очевидные, но еще не реализованные решения.
- Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Тут все понятно – если можно такое сделать, промышленная применимость есть.

Полезной моделью, которой предоставляется правовая охрана, признается техническое решение, являющееся просто новым и промышленно применимым. Критерий «изобретательский уровень» здесь не применяется.

В целом, запатентовать полезную модель в Казахстане значительно проще и дешевле чем изобретение, поскольку экспертиза заявок не такая строгая как в отношении изобретений. От подачи заявки на патентование до выдачи патента проходит примерно шесть или несколько больше месяцев, для изобретения этот срок составляет примерно полтора года.

Но и срок охраны полезной модели меньше: всего 8 лет (пять лет с возможностью продления регистрации еще на три года), в то время как патент на изобретение выдается на срок в 20 лет с даты подачи заявки и в некоторых случаях действие патента может быть продлено еще на срок до пяти лет.

В каждом отдельном случае мы обсуждаем с заявителями цели патентования, выбираем объект и определяем наиболее эффективный способ охраны и защиты.

© 2023 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

Но всё же, что лучше заявить на регистрацию, изобретение или полезную модель? Для пытливых умов, жаждущих более подробного, хоть и не полного пояснения, приводим таблицу ниже, но чтобы ей воспользоваться нужно понять для себя цель патентования.

Это для:

- Защиты своих прав. Патент дает его владельцу монополию на использования разработки, право, так сказать, запрещать другим делать то же самое без разрешения. Это, пожалуй, самый сложный вид патента, который требует скрупулезного анализа, тщательной проработки формулы и описания. Обычно подготовка заявок на такие патенты и длительная и дорогая. Для меня эталоном в данном случае являются патенты США. Они и объемом легко могут быть в сотни страниц, и формула изобретения может насчитывать десятки пунктов. Честно говоря, я не умею готовить такие патенты, а для подачи полноценной заявки в США нужно привлекать американских патентоведов и платить им немалые деньги.
- Для получения государственных грантов. Часто заявителям/предпринимателям не важна хорошая защита, но нужно соответствовать требованиям грантодателя, который обычно не проверяет качество патента, а следует политике выдачи грантов требованиям «соответствия набора представленных документов». Этот патент обычно намного проще.
- В маркетинговых целях. «Наша продукция выпускается по запатентованной технологии! (Патент РК № ***** от ***** года.)» Звучит красиво и может действительно говорить об уникальных свойствах продукции.
- Для защиты диссертации. Здесь тоже не так важна суть и всесторонность защиты, но важно, чтобы в перечне публикаций были и патенты. Не умаляя значимости таких публикаций, хочу отметить, что после защиты диссертации такие патенты далеко не всегда поддерживаются в силе. Хотя при публикации достигается и цель развития научно-технического прогресса – другие разработчики, инженеры-исследователи получают необходимую информацию для движения вперед.
- Для себя и для потомков. Приятно и поучительно просто иметь патент. Пусть все знают!

Кто знает другие цели, подскажите, пожалуйста! Заранее спасибо.

Когда, по крайней мере для себя решено для чего пойдет патентование, нужно точно определить какой объем охраны нужно получить, а этот объем, предоставляемый

патентом, определяется его самой важной частью – формулой или изобретения или патентной модели.

Сразу отметим, что не всё можно запатентовать. Неохраноспособные объекты, то есть те, которые запатентовать нельзя, это

- открытия, научные теории и математические методы;
- методы организации и управления хозяйством;
- условные обозначения, расписания, правила;
- правила и методы выполнения умственных операций, проведения игр;
- программы для вычислительных машин и алгоритмы как таковые;
- проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;
- предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий;
- предложения, противоречащие общественному порядку, принципам гуманности и морали.

Если у вас одно из перечисленного, придется продумать как это преобразовать в патентуемый объект или, в крайнем случае, попробовать зарегистрировать только авторские права.

Итак, теперь в таблице мы рассмотрим патенты на изобретения и полезные модели, сравним их свойства и упомянем взаимное преобразование.

№	Характеристика	Изобретение	Полезная модель
1.	Что это такое?	Техническое решение, являющееся новым, имеющее изобретательский уровень и промышленно применимое.	Техническое решение, являющееся новым и промышленно применимым.
2.	Какое такое техническое решение?	Новое - если оно не известно из сведений об уровне техники. Имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из сведений об уровне техники.	Новое - если совокупность её существенных признаков не известна из сведений об уровне техники.

		Промышленно применимое, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.	Промышленно применимое, если оно может быть практически использована.
3.	Охраняемые, да и потом защищаемые объекты	<p>Продукты (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных);</p> <p>способы (процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств);</p> <p>применение известных продукта или способа по новому назначению или нового продукта по определенному назначению.</p>	Объектами полезной модели являются такие же самые объекты, как и на изобретения, за исключением диагностических, терапевтических и хирургических способов лечения людей или животных.
4.	Срок охраны – срок действия патента	<p>Патент на изобретение действует в течение 20 лет с даты подачи заявки при условии ежегодной оплаты за поддержание патента в силе.</p> <p>В отношении изобретения, относящегося к лекарственному средству, пестициду (ядохимикату), для применения которых требуется получение разрешений, срок действия патента может быть продлён, но не более чем на</p>	Патент на полезную модель действует в течение 5 лет с даты подачи заявки. Срок его действия может быть продлён по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 3 года.

		5 лет.	
5.	Процедура патентования	<p>Патент выдаётся после проведения формальной экспертизы и экспертизы по существу. Экспертиза по существу включает патентно-информационный поиск и рассмотрение на соответствие условиям патентоспособности. Сначала проводится формальная экспертиза, затем - экспертиза по существу и, если всё в порядке, выдается заключение о выдаче патента. После оплаты за выдачу патента выдается патент. Срок рассмотрения заявки на выдачу патента составляет примерно 1,5 года и больше.</p>	<p>Заключение о выдаче патента выдается по результатам экспертизы без проверки на соответствие условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «мировая новизна». После оплаты государственной пошлины выдается патент. В настоящее время срок рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель составляет примерно год и больше.</p>

Теперь вы можете уже составить первое впечатление что выбрать. Полезная модель не всегда приемлема для получения грантов, срок защиты у неё меньше, но патент можно получить куда быстрее и оспорить эту выдачу сложно. Для недобросовестных заявителей есть возможность запатентовать уже известное в других странах решение, и этот патент можно оспорить, но при этом потерять много времени на прохождение всех судебных инстанций (а в это время выданный патент на уже известный продукт или способ даст возможность запрещать использовать это решение), нервов и денег. Случаи таких споров в Казахстане пусть и не часты, но регулярны и их количество, по нашему мнению, растет.

Если вы выбрали один из этих объектов, как до, так и на этапе экспертизы и до вынесения заключения НИИСом о регистрации (или окончательного отказа в регистрации) заявку на изобретение можно преобразовать в заявку на полезную модель и наоборот. Это делается по разным причинам. В нашей практике, к сожалению, не было случая преобразования заявки на регистрацию полезной модели в заявку на регистрацию изобретения. Преобразования же «изобретение → полезная модель» были, и, как правило, в тех случаях, когда заявка на изобретение не соответствовала всем необходимым критериям, или были опасения, что будут

сложности в регистрации или длительная переписка с экспертами. В основном мы делали это в результате анализа разработки и ещё до подачи заявки.

Патент действует ограниченное время и его ежегодно необходимо поддерживать в силе в течение всего срока действия патента. То есть каждый год в определенное время необходимо уплачивать государственный сбор. Если платеж за поддержание патента Казахстана вовремя не осуществлен, то патент прекращает свое действие. Оплатить заранее за один раз за все годы действия патента невозможно.

Если же по каким-то причинам процедура продления патента не была своевременно осуществлена, то юридически считается, что данный патент прекратил свое действие. Однако, если с даты последней оплаты ежегодной пошлины прошло меньше трех лет патент можно еще восстановить, ну а если не восстановить, то действие патента прекращается безвозвратно.

Некоторые вопросы по использованию патента мы приведем во второй части этой статьи. [<https://ru.bolotovip.com/company-news/publication/o-patentah-na-izobreteniya-part-2/>]