

Требования к изобретениям:

Что может быть запатентовано в медицине?

Как можно компенсировать расходы на патентование?

Центр интеллектуальной собственности «Сколково»



Докладчик:
Мария Леонидовна
Яшмолкина

О компании

Центр интеллектуальной собственности «Сколково» (ЦИС)

Дочернее общество Фонда «Сколково» — в рамках 244-ФЗ «О Сколково» ЦИС оказывает юридические и патентные услуги стартапам, партнерам и третьим лицам



> 35
специалистов

Патентные поверенные различных специализаций (российские и евразийские) по основным направлениям науки и техники, юристы по IP и IT, корпоративному праву и коммерческим сделкам.



> 1000
IP заявок

Через ЦИС оформлено более 1 000 IP заявок в 2021 году — лидер по подаче заявок, в том числе в электронной форме



98,9%
положительных решений

98,9% положительных решений о выдаче патентов — самая высокая статистика положительных решений Роспатента



> 600
компаний участников
Сколково — клиенты ЦИС

А также крупные российские и международные корпорации, зарубежные и российские стартапы.

Топ-100

Оформляемые ЦИС патенты регулярно входят в ТОП-100 изобретений России и получают награды на международных выставках



Наши клиенты:



Центр интеллектуальной собственности «Сколково» (ЦИС «Сколково»)



Полный спектр
патентных и
юридических услуг

<https://sklegal.ru/>



ПАТЕНТНЫЕ УСЛУГИ

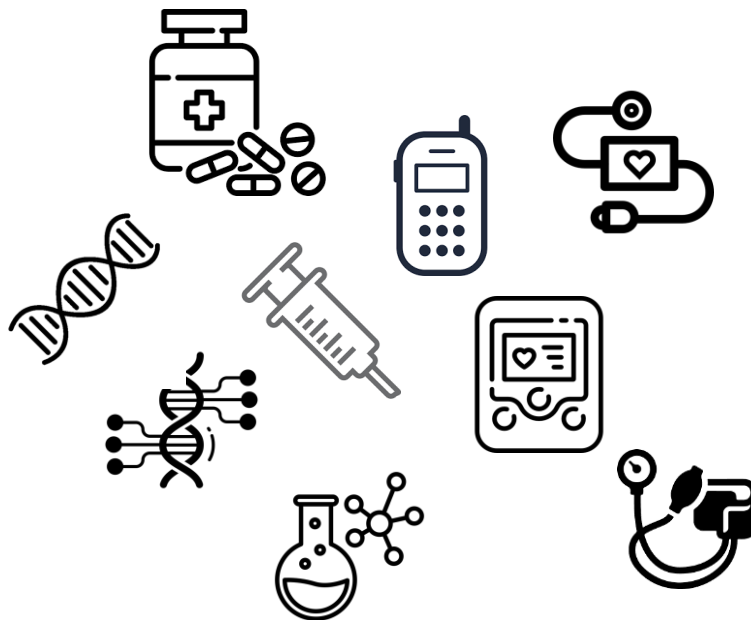
- Патентование в РФ и за рубежом
- Патентная аналитика
- Товарные знаки
- Промышленные образцы
- Программы для ЭВМ и БД



ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

- Оформление прав на РИД (служебные РИД, подряд, авторский заказ, НИОКР и т.д.)
- Распоряжение правами на РИД (отчуждение, лицензирование и т.д.)
- Коммерческие и венчурные сделки
- Нормативное регулирование
- Персональные данные
- Реестр отечественного ПО
- Суды и споры
- Due Diligence

Решения, охраняемые в качестве изобретений (полезных моделей)



Патент на изобретение



Продукт



Способ



Применение

Изобретение — решение технической задачи, относящееся к материальному объекту — продукту или процессу (способу) осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств



Патент на полезную модель



Только устройство

Что может быть запатентовано в медицине?

ОБЪЕКТ ИЗОБРЕТЕНИЯ – ПРОДУКТ:

- ❑ Медицинское устройство (блок или узел устройства, медицинское изделие)
- ❑ Химические соединения (низкомолекулярные органические соединения, высокомолекулярные соединения, нуклеиновые кислоты, пептиды (в частности, антитела, рекомбинантные белки) и др.)
- ❑ Носители для доставки лекарственных средств
- ❑ Фармацевтические композиции, лекарственные формы, составы, смеси
- ❑ Штаммы микроорганизмов (как продуценты, основа вакцины и др.)
- ❑ Линии клеток растений или животных (как продуценты и др.)
- ❑ Генетические конструкции (плазмиды, векторы и др.)



Что может быть запатентовано в медицине?

ОБЪЕКТ ИЗОБРЕТЕНИЯ – СПОСОБ:

- ❑ **Способ получения** (изготовление изделия, получение соединения, композиции, генетической конструкции и др.)
- ❑ **Способ лечения, профилактики, диагностики заболевания** (с помощью устройства, изделия, лекарственного средства и др.)



ОБЪЕКТ ИЗОБРЕТЕНИЯ – ПРИМЕНЕНИЕ:

- ❑ **Применение продукта или способа** по определенному назначению (в том числе, применение известного продукта или способа по новому назначению)



Пример. Изобретение: Фармацевтическая композиция противоаллергического и противовоспалительного действия для интраназального применения



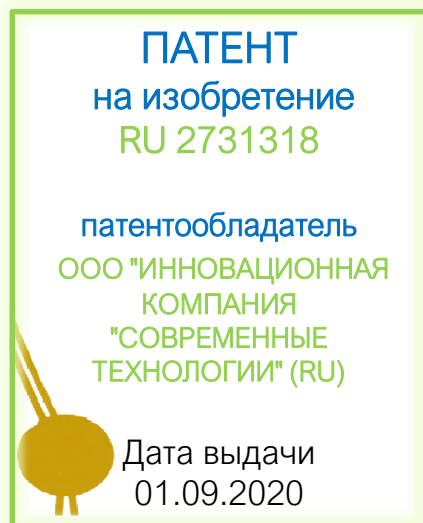
Формула изобретения:

Фармацевтическая композиция для интраназального применения, содержащая в качестве фармакологически активных ингредиентов фексофенадина гидрохлорид и аммония глицирризинат с добавлением бензалкония хлорида, натрия гидроксида и воды очищенной, **предназначенная для лечения воспалительных и аллергических заболеваний** при следующем соотношении компонентов, г на 10 г:

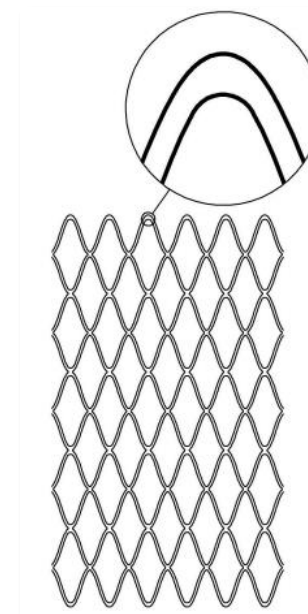
фексофенадина гидрохлорид	0,05
аммония глицирризината	0,05
натрия гидроксида 5%	до pH 7,0
бензалкония хлорида	0,001
воды очищенной	до 10,0.

Пример. Изобретение: Биоразлагаемый эндоваскулярный стент с памятью формы и способ его изготовления

Формула изобретения:



1. Биоразлагаемый саморасширяющийся стент, изготовленный из полимера, в котором страты образуют закрытоячеистую структуру и соотношение внутреннего диаметра стента в состоянии до кримпинга и после кримпинга составляет от 3 до 5.
2. Стент по п. 1, наружный диаметр которого до кримпинга составляет от приблизительно 0,25 мм до приблизительно 40 мм, в зависимости от назначения стента.
3. Стент по п. 1, длина которого составляет от 5 мм до 250 мм, в зависимости от назначения стента.
4. Стент по п. 1, в котором средняя молекулярная масса полимера составляет от 20 до 600 кДа.
- ...
11. Стент по п. 10, в котором полимер представляет собой сополимер L,L-лактида и ε-капролактона.
- ...
19. Способ изготовления биоразлагаемого саморасширяющегося стента, включающий в себя следующие стадии: - экструдируют трубку из полимерного материала; - выполняют отжиг экструдированной полимерной трубки; - выполняют лазерную резку экструдированной полимерной трубки с получением заготовки стента, в которой страты образуют закрытоячеистую структуру; - выполняют нагревание заготовки стента до температуры выше температуры стеклования полимерного материала и резкое обжатие равномерно по всей наружной поверхности с последующим быстрым охлаждением так, что соотношение внутреннего диаметра стента в состоянии до обжатия и после обжатия составляет от 3 до 5; - помещают охлажденный стент на/в средство доставки; - выполняют упаковку, маркировку и стерилизацию.



Формула изобретения (полезной модели)

От того, насколько правильно
выражена сущность изобретения в ФОРМУЛЕ,
ЗАВИСИТ:



Решение, которое
примут эксперты
патентного ведомства в
отношении поданной
заявки



Объем прав
патентообладателя



Интерес
к использованию
решения, описанного в
патенте



Эффективность
судебной защиты при
неправомерном
использовании
запатентованного
решения



Размер дохода,
который может принести
продажа лицензий/ отчуждение
патента

Требования к изобретениям (полезным моделям)

✓ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ

может быть использовано в отраслях экономики или социальной сфере

✓ НОВИЗНА

абсолютно новое: не известно из уровня техники (т.е. ни из каких публикаций)

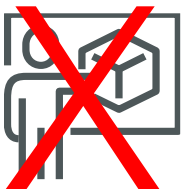
✓ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ

неочевидность: для специалиста явным образом не следует из уровня техники



Важно! Ноу-хау!

ВАЖНО не допустить утечку информации, ограничив круг лиц, имеющих доступ к информации, и соблюдая должные меры по сохранности конфиденциальной информации



✓ **НЕ РАСКРЫВАТЬ** в презентациях, выступлениях **сущность** изобретения



✓ **НЕ РАЗМЕЩАТЬ** **детальную** информацию о новом продукте (устройстве, изделии), способе, технологии на сайте компании, на форумах в сети Интернет, фото/видео в социальных сетях



✓ **НЕ ПУБЛИКОВАТЬ** статьи, автореферат диссертации, раскрывающие **сущность** нового изобретения



✓ **НЕ ОБСУЖДАТЬ** с третьими лицами **детали** о продукте (устройстве, изделии), способе, технологии

✓ **ВВЕСТИ В КОМПАНИИ** режим коммерческой тайны

Получение патента



Срок действия патента



Изобретение

- 20 лет (+ 5 лет для веществ, для которых требуется разрешение на применение)

Полезная модель

- 10 лет

Для поддержания
действия патента
необходимо
ежегодно оплачивать
пошлины за поддержание
патента в силе

Права на объекты интеллектуальной собственности

АВТОР

- Презумпция Авторства
- Исключительное право
- Личные неимущественные права и иные права

Принадлежность исключительного права:

1

Автор = Правообладатель

2

Автор = Сотрудник

Исключительное право принадлежит работодателю, если ...

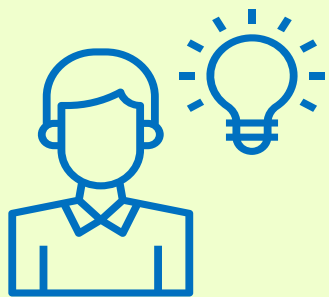
3

Автор = Исполнитель

Исключительное право принадлежит Заказчику, если...

Соглашение о служебных РИД

15

**Работник**

Соглашение о служебных РИД

Позволяет урегулировать создание РИД в рамках трудовых правоотношений:

- Порядок уведомления работодателя о создании служебных РИД
- Размеры вознаграждения
- Обязанности работника и работодателя
- Форма служебного задания, уведомления, акта

Важно! Заключать с работниками с момента трудоустройства!

**Работодатель**

Что необходимо для успешного патентования?

Необходимые вложения на первоначальном этапе



✓ **Урегулирование взаимоотношений** с авторами изобретения



✓ **Отсутствие публикаций**, раскрывающих сущность изобретения, до подачи заявки на выдачу патента



✓ **Тщательная подготовка заявки на выдачу патента:** проведение патентного поиска с предварительной оценкой патентоспособности



✓ **Тщательная подготовка заявки на выдачу патента:** подробное описание сущности изобретения «с полнотой, достаточной для его осуществления», с приведением примеров, подтверждающих возможность достижения назначения изобретения

✓ **Тщательная подготовка заявки на выдачу патента:** формула изобретения должна охватывать как можно большее количество патентоспособных вариантов воплощения изобретения (максимально возможный объем притязаний)

Зарубежное патентование

Запатентованное изобретение охраняется только в тех странах или регионах, в которых был получен патент

Международного патента не существует !!!

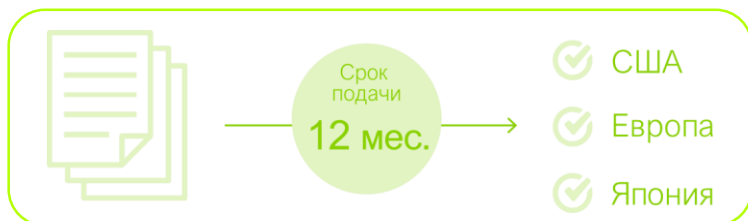


- ✓ Для того, чтобы получить патентную охрану на изобретение в нескольких странах или регионах, необходимо подать патентную заявку **в каждую из этих стран**, пройти процедуру проверки и получить патент.
- ✓ Решение о выдаче патента принимается в каждой стране **независимо** от других.
- ✓ Подача заявок во все страны должна осуществляться в **строго установленные сроки**.

Зарубежное патентование

Патентование на основании положений Парижской конвенции

В рамках данной процедуры в течении 12 месяцев после подачи заявки РФ подается заявка в каждое интересующие национальное ведомство. Ведомство устанавливает конвенционный приоритет по дате подачи первоначальной заявки РФ и рассматривает с его учетом национальную заявку.



Международная процедура патентования (РСТ)

Процедура упрощает получение патентов в большом количестве стран. Договор предусматривает подачу одной заявки на патент (“международная заявка РСТ”) вместо подачи нескольких отдельных национальных заявок. Процедура не исключает необходимости рассмотрения международной заявки на национальной фазе в национальных или региональных ведомствах. Подавать такие национальные заявки можно в течении 30 месяцев с даты подачи первоначальной заявки РФ.

Преимущества международной системы патентования:

1. Увеличение срока подачи зарубежных заявок до 30 месяцев
2. Проведение дополнительного международного патентного поиска для оценки патентоспособности



Зачем нужен патент?



Программы поддержки патентования. Патенты Российской Федерации



Действие программы	с 2015 года	с 01.04.2022 по 01.12.2022
Участники программы	Стартапы, являющиеся участниками проекта «Сколково»	МСП г. Москвы, в том числе МСП, являющееся дочерней организацией вуза/НИИ, а также ИП-участники Московского инновационного кластера
Предмет финансирования	Подготовка заявки на выдачу патента, делопроизводство по заявке по получению патента РФ, ЕАПО; подача заявки международной заявки (РСТ)	Фиксированная сумма в качестве компенсации затрат на получение патента РФ
Размер финансирования	Не более 200 000 рублей на одну патентную заявку, (при этом в течение 1-го года после получения статуса участника финансируется 100% расходов, со 2-ого года – 75%)	75 тысяч рублей на один патент
Условия программы и способ получения финансирования	Компенсация или авансирование расходов, при этом услуги может оказывать только ЦИС «Сколково»	Компенсация
Срок подачи заявки на компенсацию	Не позднее 6 месяцев с даты оказания услуги (подачи заявки в Роспатент)	Не позднее 12 месяцев с даты получения патента

Программы поддержки патентования.

Зарубежное патентование



Московский
инновационный
кластер



РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

Действие программы	с 2015 года	с 13.04.2022 по 01.12.2022	Приостановлено до 01.01.2024
Участники программы	Стартапы, являющиеся участниками проекта «Сколково»	Только участники Московского инновационного кластера - субъекты МСП г. Москвы, в том числе МСП, являющиеся дочерней организацией вуза/НИИ, а также ИП, ВУЗы, научные организации	Поддержка российских производителей по регистрации на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности
Предмет финансирования	Подача и ведение делопроизводства по получению патента в зарубежных странах	Подача и ведение делопроизводства по получению патента в зарубежных странах	
Размер финансирования	Не более 600 000 рублей в год по одной заявке в одной стране (при этом в течение 1го года после получения статуса участника финансируется 100% расходов, со 2го года – 75%)	Фиксированная сумма до 2 млн. рублей на патентование одного изобретения за рубежом (суммарно на все страны), но не более 70% расходов	
Условия программы и способ получения финансирования	Авансирование или компенсация, если услуги оказываются через ЦИС «Сколково»; если не через ЦИС «Сколково», то только компенсация	Только авансирование, нужно пройти конкурсный отбор. Услуги оказывают организации патентных поверенных, аккредитованные Московским инновационным кластером	
Срок подачи заявки на компенсацию	Не позднее 6 месяцев с даты оказания услуги	Не позднее 9 месяцев с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента РФ или не позднее 24 месяцев с даты приоритета заявки РСТ, поданной в Роспатент	
Ограничения по странам	Нет	Международные заявки (РСТ), ЕАПО, Китай, Индия, Бразилия, Вьетнам, Индонезия, ОАЭ, ЮАР	

Программы поддержки патентования. Зарубежное патентование



Московский
инновационный
кластер

Реестр партнерских организаций

ООО «ЦИС «Сколково»

Подать заявку

Телефон:

+7(926)700-5068

Email

dkotlov@sk.ru

Сайт

www.sklegal.ru

Контактное лицо

Котлов Дмитрий Владимирович



Подготовка, подача международной заявки на изобретение



Оплата пошлин, связанных с подачей и рассмотрением международной заявки на изобретение



Подготовка, подача национальной и (или) региональной заявки на получение патента на изобретение

Евразийское патентное ведомство

Китай

Индия

Бразилия

Индонезия

Вьетнам

ЮАР

ОАЭ



Оплата пошлин, связанных с подачей и рассмотрением национальных и (или) региональных заявок на получение патента и выдачей патентов

Евразийское патентное ведомство

Китай

Индия

Бразилия

Индонезия

Вьетнам

ЮАР

ОАЭ



Центр интеллектуальной собственности «Сколково»

Юридические и патентные услуги

Контакты:

Москва, территория ИЦ Сколково,
ул. Луговая, дом 4, к. 2
+ 7 495 956 00 33 (доб. 2405)
sklegal@sk.ru
<https://sklegal.ru/>

