

# Минимизация рисков при патентовании (особенности и задачи патентных поверенных)

А.Е. Колосов, д.т.н., Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»

\* Окончание серии статей «Упаковка как объект права интеллектуальной собственности (эффективные методы получения государственной охраны и защиты)». Начало в № 3 (с. 14–18), 6 (с. 17–21) 2011 г., № 1 (с. 16–21), 2 (–) 2012 г.

*Этикетка, упаковка и тара являются ценными объектами интеллектуальной собственности (ИС), по поводу которых в последнее время все чаще и чаще разыгрываются судебные баталии между производителями товаров и услуг. При этом неспециалисту в сфере ИС самостоятельно чрезвычайно сложно знать все нюансы и умело обходить «подводные рифы» патентования промышленных образцов (ПО).*

*Поэтому для решения этих задач является целесообразным привлечение соответствующих специалистов в сфере ИС, а именно патентных поверенных, призванных минимизировать возможные риски при патентовании ПО, результатом чего будет получение «полновесных» патентов на упаковку как объект ИС.*

*Задачей настоящего сообщения является анализ особенностей патентования ПО в виде этикетки, упаковки, дизайна внешнего вида изделия, включая процедурные аспекты оформления заявок и получения патентов на них, а также задач патентных поверенных по минимизации рисков при патентовании с целью получения «полновесных» патентов на упаковку в рамках существующего законодательства.*

## «Подводные рифы» патентования ПО

Согласно отечественному патентному законодательству [1], объектом ПО может быть форма, рисунок либо расцветка или их сочетания, которые определяют внешний вид промышленного изделия и которые предназначены для удовлетворения эстетических и эргономических нужд потребителя. Для получения патента на ПО автор (физическое лицо) или его правопреемник (юридическое лицо), который выступает в роли заявителя, должен подать заявку в соответствующее патентное ведомство (Укрпатент, Роспатент, Белгоспатент и др.).

Иногда заявители спрашивают: может ли считаться автором ПО организация или предприятие, иными словами, юридическое лицо? Закон [1] дает однозначный ответ на этот вопрос: в соответствии с действующим законодательством, автором ПО может быть только физическое лицо (физические лица), творческим трудом которого создан ПО.

Заявка должна относиться к одному ПО, но может включать и его варианты, что определяется требованием **единства**. Часто заявители с целью сокращения расходов, в частности на оплату государственных сборов (пошлин), подают в одной заявке несколько ПО, которые

не являются по отношению друг к другу вариантами и не образуют комплект (набор). В таких случаях патентное ведомство требует разделить заявку с целью соблюдения единства ПО, которое является одним из важнейших требований, содержащихся в законодательствах многих стран.

Поэтому следует более подробно рассмотреть, чем же отличается комплект (набор) и какие группы предметов подходят под это определение.

Под одним ПО может подразумеваться решение как единичного изделия, так и комплекта (набора), причем единичным считается как целое изделие, так и его часть, например флакон и колпачок. Принципиальное отличие между **вариантами** и **набором** состоит в том, что варианты относятся к одному и тому же изделию, а набор объединяет разные изделия, имеющие общее назначение.

Таким образом, вариантами ПО считаются изделия, обладающие совокупностью признаков, которые определяют одинаковые эстетические и/или эргономические особенности изделия. Вариантные преобразования ПО касаются формы, композиции, пластики, графического решения и объединены общим художественным замыслом. При этом отличие между вариантами заключается в деталях, уточ-

няющих и конкретизирующих эстетические особенности, причем они обязательно должны быть результатом художественного конструирования. Например, вариантами ПО могут быть художественно-конструкторские решения колпачка, отличающиеся друг от друга пластической проработкой боковой поверхности.

**Пример:** ПО, запатентованный на имя физического лица Х. Кюна (Германия) (рис. 1), примечателен тем, что является примером вариантного решения. Отличия между вариантами колпачков заключаются, в частности, в различной пластической проработке их боковых поверхностей [3].

Комплект изделий может быть заявлен в качестве ПО, если входящие в его состав функциональные элементы подчинены общей задаче. С точки зрения художественного конструирования решение всех элементов комплекта должно быть выполнено с использованием одного образного, пластического и стилистического принципа формообразования [2].

Следует также иметь в виду, что патент на ПО защищает комплект целиком. Иными словами, третьи лица **могут** копировать отдельные его элементы, не нарушая патента на этот набор. В этой связи, помимо патентования набора, для получения «зонтичной» охраны ПО

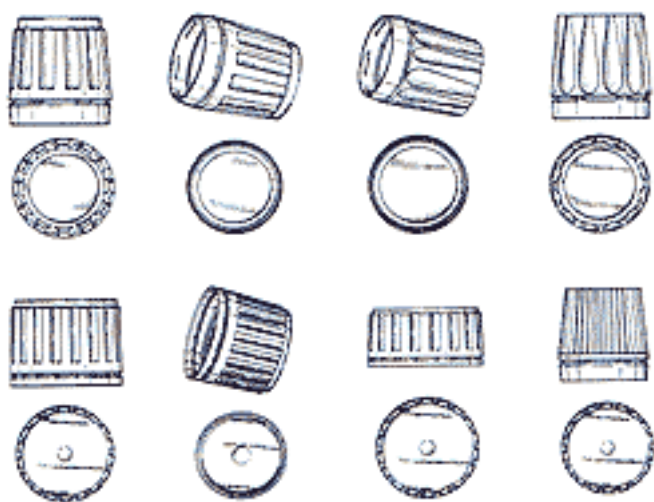


Рис. 1. ПО, запатентованный на имя физического лица Х. Кюна (Германия)

целесообразно также подать заявки на отдельные элементы набора (то есть на части и на целое).

Но нужно помнить, что изделия, отличия между которыми не несут в себе творческого переосмысления художественного образа ПО, в качестве вариантов не признаются. Так, не может считаться вариантом ПО изменение цвета.

Как правило, варианты ПО создают недобросовестным конкурентам серьезные проблемы при попытках имитировать заявленное решение, так как в заявке могут быть показаны и наиболее эстетически ценные преобразования.

### Критерии патентоспособности ПО

ПО отвечает условиям патентоспособности, если он является новым [1]. То есть **новизна** — это наиболее распространенный и универсальный критерий, который представлен в патентных законах всех стран мира и международных соглашениях по охране объектов промышленной собственности.

Согласно патентному законодательству [1, 3–4], ПО признается новым, если совокупность его существенных признаков не известна из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета. Иными словами, правовая охрана предоставляется лишь тем ПО, которые обладают абсолютной мировой новизной.

При установлении новизны ПО учитываются общедоступные све-

дения, ранее поданные другими лицами, и неотозванные заявки на тождественные ПО, а также уже запатентованные ПО. Причем двойное патентование одного и того же объекта разными лицами в пределах одной страны недопустимо.

При подаче заявки на ПО заявителю предоставляется так называемая льгота по новизне: раскрытие информации заявителем, автором или любым лицом, получившим от них информацию, не влияет на патентоспособность ПО, если заявка на него подана не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доведения обстоятельств раскрытия информации возлагается на лицо, заинтересованное в применении этой льготы.

Однако, несмотря на наличие вышеуказанной льготы по новизне, заявку рекомендуется подавать сразу после создания ПО, так как в некоторых странах не существует льготного периода. Право запатентовать ПО за границей может быть потеряно в результате первого раскрытия или продажи где-либо в мире изделий, в которых он воплощен. Причем если два заявителя подадут заявки на практически один и тот же ПО в одно и то же время, то преимуществом будет пользоваться первый из заявителей. ПО не признается соответствующим критерию новизны, если в источниках информации выявлены сведения о художественно-кон-

структорском решении, которому присущи признаки, идентичные всем признакам заявленного ПО (они могут быть отображены на фотографиях и указаны в перечне существенных признаков).

В патентных законах Российской Федерации (РФ) [3] и Республики Беларусь (РБ) [4] содержатся также требования патентоспособности ПО в виде критериев «оригинальность» и «промышленная применимость» заявляемого ПО.

Критерий **оригинальности** определен следующим образом: «Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия». Сущность этого критерия состоит в том, чтобы предоставить заявителю полную, надежную охрану, дабы запатентованный ПО было практически невозможно «обойти» путем незначительных изменений его внешнего вида.

Проверка оригинальности ПО, необходимость выявления которой отсутствует в украинском законодательстве, является не такой простой, как это кажется на первый взгляд, и включает ряд процедур: определение наиболее близкого аналога; выявление существенных признаков, которые отличают заявленный ПО; выявление художественно-конструкторских решений, имеющих общие с рассматриваемым ПО признаки. При



Рис. 2. «Пачка для курительных изделий», запатентованная на имя «Империзл Тобэкко Лимитед» (Великобритания)



этом ПО признается соответствующим критерию оригинальности, если хотя бы для одного из его существенных отличительных признаков не выявлены аналогичные художественно-конструкторские решения.

**Пример:** «пачка для курительных изделий», запатентованная на имя «Империзл Тобэкко Лимитед» (Великобритания) (рис. 2). Новизна и оригинальность этого ПО заключается в форме и расположении обращенных друг к другу кромок корпуса и крышки [5].

Критерию оригинальности, в частности, не отвечают изделия, у которых: изменены количество элементов или цвет (но не колористическое решение); форма представляет собой отдельно взятый простейший геометрический объем (призма, сфера, конус, параллелепипед и т. п.) или геометрическую фигуру; уменьшены или увеличены по сравнению с реальным объектом размеры, то есть изделия, которые являются копией реального объекта (как упрощенной, так и с соблюдением масштаба). Кроме того, не соответствует критерию оригинальности художественно-конструкторское решение набора, составленного из известных порознь изделий без изменения их внешнего вида.

**Промышленная применимость** является третьим критерием патентоспособности ПО в Патентном законе РФ [3], где указано, что ПО признается промышленно применимым, если он может быть многократно воспроизведен путем изготовления соответствующего изделия.

При установлении соблюдения этого критерия проверяется возможность изготовления изделия, характеризуемого совокупностью существенных признаков (отображенных на фотографиях и включенных в перечень), без использования уникальных либо не известных до даты приоритета ПО и не раскрытых в заявке средств и методов. Критерий «промышленная применимость» в наибольшей степени связан с патентной формой охраны ПО.

Именно возможность воспроизведения ПО делает актуальной патентно-правовую форму охраны художественно-конструкторского решения. Если решение внешнего вида изделия практически не воспроизводимо, например когда речь идет о высокохудожественной ручной работе, то необходимость в его патентной охране отсутствует. В этом случае права создателя творческого результата в достаточной мере охраняются нормами **авторского права** [6, 7].

Таким образом, этот критерий разграничивает объекты, охраняемые нормами авторского права и патентного законодательства.

В патентном законодательстве РФ и РБ совокупность существенных признаков является важнейшей частью заявки на ПО, так как она определяет объем охраны, предоставляемой патентом. Практически в каждом промышленном изделии такими признаками могут быть основные композиционные элементы, их форма; пластическое решение, расположение элементов композиции, графическое реше-

ние, материал, колористическое решение [3, 4].

**Существенные признаки** в одноименном перечне выражаются таким образом, чтобы специалист мог понять их однозначно и идентифицировать с элементами изображенного на фотографиях изделия. Причем характеристика признака в перечне не может быть заменена отсылкой к фотографиям изделия [4].

#### Патентные поверенные как палочка-выручалочка

Чем же патентный поверенный может помочь разработчику этикетки, упаковки, дизайна внешнего вида изделия?

Патентный поверенный, или представитель по делам ИС [8], прежде всего проверит, не совпадают ли ваши этикетки и упаковки с другими, ранее зарегистрированными или поданными на регистрацию в патентное ведомство в качестве товарного знака или ПО. При необходимости патентный поверенный даст необходимые юридические рекомендации дизайнеру касательно того, как следует изменить товарный знак или ПО, чтобы получить на него в дальнейшем свидетельство или патент.

Патентный поверенный оформит все необходимые документы и подаст заявку на регистрацию, получит приоритетную справку, ответит на все вопросы экспертизы и получит регистрационное свидетельство на товарный знак или патент на ПО. Указанные правоохранительные документы — гарантия прав заявителя в судебных спорах и эффективное оружие в конкурентной борьбе.





Если, например, к вам пришло письмо-претензия от недобросовестных конкурентов с требованием прекратить выпуск вашего товара, то первым делом необходимо заручиться поддержкой патентных поверенных, способных провести необходимую экспертизу и имеющих опыт отстаивания интересов законных правообладателей в Палате по патентным спорам и в судах.

Но для того чтобы избежать экстремальных ситуаций и дополнительных финансовых затрат, когда уже припекло, необходимо начинать работать с патентными поверенными до введения своей торговой марки и/или ПО в коммерческий оборот и **защищать свой бренд комплексно**: и название, и упаковку, и элементы рекламной идеи, и оригинальную рецептуру в рамках как патентного, так и авторского права. Патентный поверенный также поможет вам профессионально оформить комплект документации для подачи заявки на проведение государственной патентной экспертизы и получение патента на ПО.

Таким образом, главная задача патентных поверенных — с первых шагов работы с объектом ИС правильно, с учетом всех особенностей каждого конкретного случая оформить документы под конкретную ситуацию:

- при регистрации товарного знака — оценить охраноспособность самого обозначения, проверить его на оригинальность и неповторяемость, правильно проклассифицировать заявляемое обозначение по видам деятельности, не упустив те виды

деятельности, которые действительно необходимы в данном случае, и т. д.;

- при патентовании ПО, изобретения, полезной модели — профессионально составить формулу изобретения (полезной модели), при необходимости выделив из нее элементы ноу-хау, а также описание, реферат и перечень существенных признаков (для ПО в РФ и РБ);
- при регистрации авторских прав — помочь автору правильно оформить комплект заявочных материалов, в том числе с элементами ноу-хау, а также подсказать ему правильный выбор компании, в которой автор намерен депонировать свое произведение и передать управление своими правами. В этом сегменте рынка, к сожалению, царит недобросовестная конкуренция, и приходится часто вмешиваться в необдуманно оформленные отношения, чтобы вернуть автору то, что у него фактически было отобрано путем хитроумно составленных документов.

Помимо вышеуказанного квалифицированные патентные поверенные знают, как выстроить систему контроля сроков совершения установленных законодательством действий, порядка переписки с патентным ведомством для того, чтобы своевременно реагировать на запросы и уведомления экспертов патентного ведомства, не пропуская сроки, в течение которых возможны те или иные действия без риска потерять заявку на товарный знак или ПО.

### Краткий перечень услуг патентных поверенных

Согласно действующему законодательству [8], патентные поверенные могут предоставлять заказчику (как отечественному, так и зарубежному) услуги для определенных объектов ИС и права (ОИСП): изобретения, полезные модели, ПО, знаки для товаров и услуг, авторское право, наименование мест происхождения товаров, топографии интегральных микросхем, юридические и некоторые другие услуги.

Как правило, наиболее квалифицированные патентные поверенные в своей практике стремятся **диверсифицировать** перечень предоставляемых комплексных услуг в сфере ИС и права. Это, в частности, касается обеспечения комплексной государственной охраны усовершенствованных существующих и инновационных научно-технических разработок, касающихся не только упаковки, но и других объектов как в Украине, так и в РФ и РБ, с которыми Украина подписала соответствующие двусторонние соглашения, включая:

- проведение комплексного патентного аудита на предприятиях заказчика с целью выявления потенциальных и новых ОИСП, отнесительно которых является целесообразным получение государственной правовой охраны в Украине, РФ и РБ, с предоставлением заказчику отчета;
- осуществление информационного поиска для новых ОИСП предприятий заказчика, относительно

- которых является целесообразным получение государственной правовой охраны в Украине, РФ и РБ и которые касаются: изобретений; полезных моделей; знаков для товаров и услуг; ПО, объектов авторского права;
- доработка, подача заявок и государственная регистрация новых ОИСП в Украине, РФ и РБ;
  - предоставление текущих юридических консультаций по вопросам ИС и права для новых ОИСП предприятий заказчика, относительно которых является целесообразным получение государственной правовой охраны в Украине, РФ и РБ;
  - выявление, доработка и государственная регистрация потенциальных ноу-хау технического, управленческого и финансового характера.

## Литература

1. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1994. — № 7. — С. 34; № 850-IV, із змінами, внесеними згідно із Законом від 22.05.2003, ВВР. — 2003. — № 35. — С. 271.

2. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок / Затверджено Міністерством освіти і науки України: наказ № 110 від 18.02.2002; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за № 226/6514.
3. Патентный закон РФ от 23.09.1992 г. (утратил силу). С 2008 г. правоотношения в сфере патентного права регулируются частью четвертой Гражданского кодекса РФ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 08.11.2008 г. № 201-ФЗ.
4. Закон Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» от 16 декабря 2002 г. № 160-3 с изменениями и дополнениями от 15.07.2010 г. № 167-3 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 183, 2/1719).
5. www.cpb.ru
6. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. № 3792-12.
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір».
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1994 р. № 545 «Про

затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)» із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 1183 19.08.2002 р. *Ж*

### Мінімізація ризиків під час патентування (особливості та завдання патентних повірених)

О.Є. Колосов, д.т.н.

Автором проведений аналіз особливостей патентування промислових зразків, а також розглянуті завдання патентних повірених з мінімізації ризиків під час патентування для отримання «ваговитих» патентів на упаковку в межах чинного законодавства.

*Ключові слова:* упаковка; інтелектуальна власність; охорона, захист; промисловий зразок; патентний повірений.

### Minimization of risks at patenting (features and tasks for patent attorneys)

A.Y. Kolosov, Dr.

The analysis of features patented designs as well as the challenges and tasks for patent attorneys to minimize the risks of patenting in order to obtain full length patents on packaging under existing legislation.

*Key words:* packing; intellectual property; guard; defense; industrial design; patent attorney.

*Редакция завершила публикацию серии статей известного в Украине и за ее пределами патентного поверенного Украины, доктора технических наук Александра Колосова на тему «Упаковка как объект права интеллектуальной собственности (эффективные методы получения государственной охраны и защиты)». Если дизайнеров, конструкторов, разработчиков и производителей тары и упаковки заинтересовала эта актуальная для Украины тематика, то, обратившись в редакцию (E-mail: upakjour@nbi.com.ua; тел.: 0 (44) 517-23-23, 517-23-83), Вы можете заказать комплект из пяти статей д.т.н. Колосова А.Е.:*

1. Упаковка как средство индивидуализации производителя.
2. Судебные споры и современные технологии недобросовестной конкурентной борьбы.
3. Эффективные формы получения государственной охраны упаковки (промышленный образец, изобретение, знак для товаров и услуг или авторское право).
4. Патентование промышленных образцов упаковки (процедурные аспекты).
5. Минимизация рисков при патентовании (особенности и задачи патентных поверенных).

*Кроме того, если Вам необходима консультация касательно защиты интеллектуальной собственности в области тары и упаковки, Вы также можете обратиться в редакцию журнала «Упаковка» для получения контактных данных известных патентных поверенных Украины.*

