

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Транспортные и технологические машины»

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

*Методические рекомендации к практическим занятиям
для студентов специальности
1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы»
очной и заочной форм обучения*



Могилев 2020

УДК 347.78
ББК 67404.3
О75

Рекомендовано к изданию
учебно-методическим отделом
Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой ТТМ «26» июня 2020 г., протокол № 11

Составители: канд. техн. наук, доц. В. А. Судакова;
ст. преподаватель Е. В. Заровчатская

Рецензент канд. техн. наук, доц. Д. М. Свирепа

Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине
«Основы управления интеллектуальной собственностью» для студентов
специальности 1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы»

Учебно-методическое издание

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Ответственный за выпуск	И. В. Лесковец
Корректор	А. А. Подошевка
Компьютерная верстка	Н. П. Полевничая

Подписано в печать. . Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать трафаретная. Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж 56 экз. Заказ №

Издатель и полиграфическое исполнение:
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Белорусско-Российский университет».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/156 от 07.03.2019.
Пр-т Мира, 43, 212022, Могилев.

© Белорусско-Российский
университет, 2020

Содержание

Введение.....	4
1 Практическое занятие № 1. Изучение системы управления интеллектуальной собственностью.....	5
2 Практическое занятие № 2. Составление и оформление заявки на изобретение и полезную модель.....	7
3 Практическое занятие № 3. Составление и оформление заявки на промышленный образец.....	11
4 Практическое занятие № 4. Составление и оформление заявки на товарный знак.....	14
5 Практическое занятие № 5. Анализ патентных документов	17
6 Практическое занятие № 6. Составление и оформление авторского договора.....	20
7 Практическое занятие № 7. Составление и оформление лицензионного договора.....	22
Список литературы.....	27

Введение

Интеллектуальная собственность – это исключительные права автора на результаты интеллектуальной деятельности, относящиеся к литературе, художественным и научным произведениям, исполнениям, фонограммам, эфирному и кабельному телевидению, изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, географическим указаниям, топологиям интегральных микросхем, селекционным достижениям, защите против недобросовестной конкуренции. Защита прав авторов на результаты творческого труда обеспечивается законодательными актами и способствует развитию науки, промышленности и экономики в целом. Кроме того, права на интеллектуальную собственность позволяют эффективно вовлекать ее в хозяйственные объекты, что обеспечивает авторам возможность извлекать материальную пользу из своего творчества.

В нашей стране огромное внимание уделяется развитию и охране объектов интеллектуальной собственности. Одним из первых законов Республики Беларусь был «Закон о патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы», принятый в 1993 г. В настоящее время действует более 20 нормативных правовых актов, обеспечивающих защиту прав авторов на объекты интеллектуальной собственности, а страна принимает активное участие во многих международных организациях и соглашениях в этой области.

1 Практическое занятие № 1. Изучение системы управления интеллектуальной собственностью

Цель работы: изучить систему управления интеллектуальной собственностью Республики Беларусь, приобрести умения и навыки по составлению схем управления интеллектуальной собственностью.

Система управления на государственном уровне включает государственные органы, такие как ведомство промышленной собственности (патентное ведомство), и негосударственные органы, такие как агентства патентных поверенных и особые структуры в судебных органах [1, 2].

Государственные органы (рисунок 1.1).

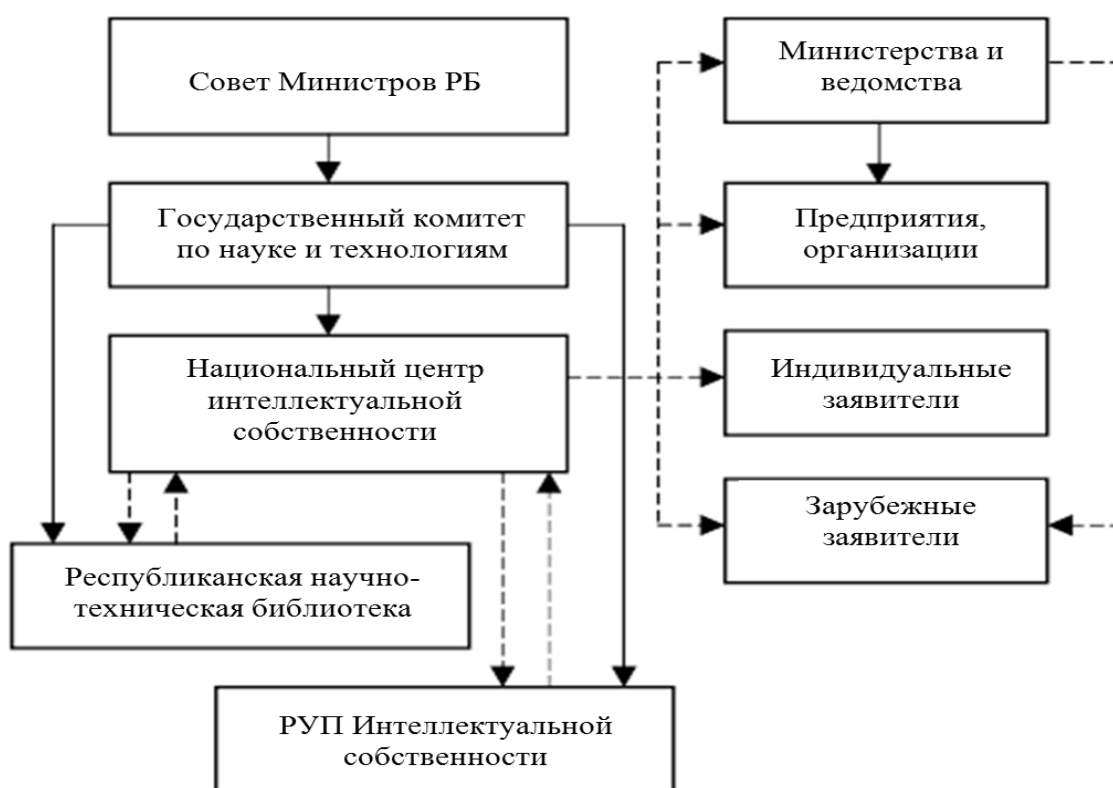


Рисунок 1.1 – Структура управления интеллектуальной собственностью

Негосударственные органы.

Патентные поверенные – граждане Республики Беларусь, наделенные правами на представительство физических и юридических лиц перед патентным органом Республики Беларусь.

Оценщики объектов интеллектуальной собственности – аттестованные в установленном порядке физические лица, проводящие независимую оценку объектов интеллектуальной собственностью лично как индивидуальные предприниматели либо в качестве работников юридического лица.

В целях построения работы по правовой охране промышленной собственности, соблюдения норм законодательства в этой области, проведения

эффективной инновационной и коммерческой политики на предприятиях, в организациях создаются патентные подразделения.

Основными задачами патентного подразделения являются:

- выработка и проведение патентной и лицензионной политики;
- развитие на предприятии изобретательского творчества и принятие мер по использованию объектов промышленной собственности в хозяйственной деятельности;
- стимулирование изобретательской деятельности, охрана прав и интересов авторов;
- содействие разработке объектов техники и технологии на высоком научно-техническом уровне;
- выявление объектов промышленной собственности и обеспечение их правовой охраны в республике и за рубежом.

В целях выполнения основных задач в области охраны промышленной собственности патентное подразделение предприятия:

- организует патентно-информационную работу, обеспечивает работников предприятия патентной информацией;
- комплектует при необходимости патентный фонд предприятия и организует работу с ним;
- принимает участие в подготовке договоров на создание (передачу) научно-технической продукции по вопросам, относящимся к его компетенции, и контролирует их выполнение;
- проводит патентные исследования, осуществляет контроль за патентной чистотой выпускаемой продукции;
- принимает участие в подготовке договоров с авторами о передаче предприятию прав на созданные ими объекты промышленной собственности;
- оформляет и подает в Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) заявки на выдачу патентов и т. п.;
- ведет делопроизводство по заявкам, готовит жалобы в апелляционный совет и заявления в Верховный Суд Республики Беларусь;
- разрабатывает соглашения о размере денежной компенсации за использование изобретений в период их временной охраны;
- контролирует своевременность уплаты патентных пошлин, готовит предложения о прекращении поддержания патентов в силе;
- принимает участие в решении вопросов о целесообразности зарубежного патентования;
- выявляет факты нарушения патентов, принадлежащих предприятию, принимает участие в разрешении возникающих в связи с этим конфликтов и споров, в том числе судебных;
- готовит предложения и документы о передаче прав на патент другому физическому или юридическому лицу;
- принимает меры по разработке товарных знаков, их регистрации, продлению их действия, а также регистрации лицензионных договоров и договоров об уступке товарного знака;
- принимает меры по обеспечению охраны товарного знака;

- принимает меры по предотвращению незаконного использования товарного знака;
- готовит предложения и обоснование о покупке лицензии либо предоставлении принудительной лицензии;
- участвует в переговорах о заключении лицензионных соглашений, соглашений о передаче технологий;
- ведет учет и предоставляет статическую отчетность по изобретательству.

Порядок выполнения работы.

Изучить систему управления интеллектуальной собственностью. Составить структурную схему системы управления интеллектуальной собственностью (университета, предприятия, организации).

Контрольные вопросы

- 1 Какие органы включает система управления интеллектуальной собственностью?
- 2 Назовите основные государственные органы системы управления интеллектуальной собственностью.
- 3 Каковы основные задачи патентной службы предприятия?
- 4 Как реализуются задачи управления патентными подразделениями?
- 5 Какие негосударственные органы включает система управления интеллектуальной собственностью? Каковы их функции?

2 Практическое занятие № 2. Составление и оформление заявки на изобретение и полезную модель

Цель работы: приобрести умения и навыки по составлению и оформлению заявки на изобретение и полезную модель.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» [3] заявка на выдачу патента на изобретение (полезную модель) должна содержать:

- заявление о выдаче патента;
- описание изобретения (полезной модели), раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
- формулу изобретения (полезной модели), выражающую его сущность и полностью основанную на описании;
- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения (полезной модели);
- реферат;
- документ, подтверждающий уплату пошлины.

Заявление о выдаче патента представляется по форме, установленной НЦИС, и содержит сведения о заявителе, названии изобретения (полезной модели), структуре документов заявки и др.

Заявление на выдачу патента на изобретение должно быть подписано заявителем или патентным поверенным.

Описание изобретения должно раскрывать его с полнотой, достаточной для осуществления.

Описание начинается с названия изобретения и индекса рубрики действующей редакции Международной патентной классификации (МПК) и содержит следующие разделы:

- область техники, к которой относится изобретение;
- уровень техники;
- сущность изобретения;
- перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилагаются);
- сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с достижением технического результата.

Названия разделов в тексте описания не указываются.

Название изобретения характеризует его назначение, соответствует сущности, излагается в единственном числе, не должно содержать отличительных признаков изобретения.

Название группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых предназначен для использования в другом, должно содержать полные названия изобретений, входящих в группу.

Название группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых предназначен для получения (изготовления), осуществления или использования другого, должно содержать полное название одного изобретения и сокращенное – другого.

В разделе «Область техники, к которой относится изобретение» указывается область применения изобретения; если таких областей несколько – преимущественные. При этом приводится конкретное назначение объекта изобретения, а не только отрасль промышленности.

В разделе описания «Уровень техники» даются сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению по совокупности признаков (прототип).

Аналог изобретения – это средство того же назначения, известное до даты приоритета изобретения и характеризующееся признаками, сходными с совокупностью существенных признаков изобретения.

При описании каждого из аналогов приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также устанавливаются причины, препятствующие получению требуемого технического результата. Наиболее близкий аналог-прототип описывается в этом разделе последним.

В разделе «Сущность изобретения» подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием технического

результата, который может быть получен при реализации изобретения. В этом же разделе приводятся все существенные признаки, характеризующие изобретение, выделяются признаки, отличительные от прототипа, при этом отмечается совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны.

В разделе описания «Перечень фигур чертежей», кроме перечня фигур, приводится краткое указание на то, что изображено на каждой из них. При наличии лишь одной фигуры в тексте описания отражается, что конкретно иллюстрирует графическое изображение.

В разделе «Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения» содержатся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата, который указан в разделе «Сущность изобретения».

Для изобретения, относящегося к устройству, приводится описание его конструкции в статическом состоянии со ссылками на фигуры чертежей. Цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны соответствовать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа.

Для изобретения, относящегося к способу, указывается последовательность действий, а также условия их проведения, используемые при этом устройства и вещества.

Если способ характеризуется применением средств, известных до даты приоритета, достаточно их просто указать. При использовании неизвестных средств приводятся их характеристика и подробное описание, при необходимости прилагается графическое изображение.

После описания в статическом состоянии дается описание действия устройства или отмечается способ его использования в режиме, обеспечивающем достижение заявленного технического результата, со ссылками на фигуры чертежей или иные поясняющие материалы.

Завершается описание изобретения списком источников информации, в которых приводится описание аналогов и прототипа, а также иные сведения, используемые при составлении описания.

Формула изобретения (полезной модели) – это логическое определение изобретения совокупностью всех его существенных признаков, служащее для разграничения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Формула изобретения начинается с его названия, являющегося существенным признаком. Имя автора или специальное название в формулу не включается. Формула изобретения полностью основывается на описании, т. е. характеризует изобретение понятиями, содержащимися в его описании. Это требование признается соблюденным, если все признаки, заключающиеся в формуле изобретения, хотя бы упомянуты в описании. Иными словами, признак изобретения не может впервые появиться в формуле изобретения.

Формула изобретения печатается на отдельном листе и подписывается заявителем.

Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать соответственно один или несколько пунктов.

Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики одного изобретения совокупностью существенных признаков, не имеющей развития или уточнения относительно к частным случаям его выполнения или использования.

Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его существенных признаков применительно к частным случаям выполнения или использования изобретения или для характеристики группы изобретений. Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый и следующий за ним зависимый пункты.

Пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, включающей существенные признаки заявленного объекта, совпадающие с признаками прототипа, и отличительной части, включающей существенные признаки, которые отличают изобретение от прототипа, и излагающейся в виде одного предложения.

При составлении пункта формулы после изложения ограничительной части вводится словосочетание «отличающийся (еся) тем, что», непосредственно после которого указывается отличительная часть.

Независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению. Он характеризует изобретение совокупностью его признаков, охватывающей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения.

Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

Чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения (полезной модели), представляются на отдельных листах так, чтобы листы были максимально насыщенными.

Каждое графическое изображение нумеруется последовательно арабскими цифрами независимо от нумерации страниц.

Реферат изобретения представляется исключительно для информационных целей.

Реферат – сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название, характеристику области техники, к которой относится изобретение, и/или области применения, если это не понятно из названия, характеристику сущности с указанием достигаемого технического результата.

Объем реферата, если это позволяет содержание изобретения, не должен превышать 150 слов.

Реферат может содержать формулы и таблицы. В него также может включаться чертеж, если в тексте имеются ссылки на данный чертеж.

Полезная модель – это устройство, являющееся новым и промышленно применимым. В отличие изобретения для признания устройства полезной

моделью не требуется высокого уровня изобретательского творчества.

Требования к заявленным документам на полезную модель аналогичны требованиям к заявкам на объект изобретения.

Экспертиза по заявке на полезную модель ограничивается проверкой правильности уплаты пошлин, соблюдением безошибочности оформления документов, правильности по классификации МПК, т. е. проводится предварительная экспертиза. Автору может быть предложено преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение до выдачи патента с сохранением приоритета. По заявке на полезную модель экспертиза, по существу, не осуществляется.

Порядок выполнения работы.

Изучить состав и правила оформления документов заявки на изобретение (полезную модель). Заполнить заявление на изобретение, составить описание изобретения (полезной модели) по заданию преподавателя.

Контрольные вопросы

- 1 Какие документы должна содержать заявка на изобретение (полезную модель)?
- 2 Назовите основные разделы описания изобретения (полезной модели).
- 3 В чем особенности формулирования названия изобретения?
- 4 Что должен содержать раздел «Уровень техники»?
- 5 Что должен содержать раздел «Сущность изобретения»?
- 6 Что должен содержать раздел «Возможность осуществления изобретения»?
- 7 Что представляет собой формула изобретения (полезной модели)?
- 8 Из каких пунктов состоит формула изобретения?
- 9 В чем отличие заявки на изобретение от заявки на полезную модель?

3 Практическое занятие № 3. Составление и оформление заявки на промышленный образец

Цель работы: приобрести умения и навыки по составлению и оформлению заявки на промышленный образец.

Промышленным образцом, которому предоставляется правовая охрана, признается художественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым и оригинальным [3].

Заявка на выдачу патента Республики Беларусь на промышленный образец подается в Национальный центр интеллектуальной собственности.

Заявка на промышленный образец должна относиться к одному промышленному образцу или группе промышленных образцов, принадлежащих

к одному классу Международной классификации промышленных образцов (МКПО).

Дата подачи в патентный орган заявки на промышленный образец устанавливается по дате поступления документов, а если указанные документы представлены неодновременно – по дате пришедшего последним.

Патент на промышленный образец действителен в течение 10 лет с даты подачи заявки. По ходатайству патентообладателя действие патента может быть продлено, но не более чем на пять лет.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» заявка на выдачу патента на промышленный образец должна содержать:

- заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) промышленного образца и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их места жительства или места нахождения;

- комплект изображений, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия;

- описание промышленного образца, включающее его существенные признаки, определяющие особенности внешнего вида изделия, его формы и конфигурации, орнамента и сочетания цветов.

Одновременно с заявкой на промышленный образец или в течение двух месяцев с даты поступления такой заявки в патентный орган представляется документ об уплате патентной пошлины.

Материалы заявки должны быть оформлены в соответствии с [3] и постановлением ГКНТ от 2 февраля 2011 г. № 6 «Об установлении форм документов на выдачу патента на промышленный образец».

Заявление о выдаче патента представляется по форме, определенной НЦИС, и содержит сведения о заявителе (на имя которого испрашивается патент), названии промышленного образца (полезной модели), структуре документов заявки и др.

Заявление на выдачу патента должно быть подписано заявителем или патентным поверенным. Бланк заявления оформляется на одном листе с двух сторон.

Комплект изображений дает полное детальное представление о внешнем виде изделия.

Под изображениями изделия понимаются фотографии, рисунки и их копии, полученные с помощью множительной техники, а также изображения, выполненные с использованием компьютерной графики.

Комплект изображений должен содержать изображения общего вида изделия в ракурсе три четверти спереди, а также иных видов изделия, необходимых, по мнению заявителя, для раскрытия сущности заявленного промышленного образца, но не более семи.

Изделия, которые могут закрываться, складываться, трансформироваться, должны быть представлены изображениями этих изделий в собранном виде, а при необходимости – в открытом.

В случаях, когда цветографическое решение является одним из существенных признаков промышленного образца, комплект изображений представляется в цвете.

На изображениях последовательно сверху вниз указывают название промышленного образца, номер изображения, номер варианта, а также пояснения.

Описание промышленного образца начинается с его названия, указанного в заявлении, индекса рубрики действующей редакции МКПО и содержит следующие разделы: назначение и область применения промышленного образца; перечень его изображений; сущность промышленного образца.

Название промышленного образца характеризует его назначение и соответствует сущности. Оно должно быть кратким, лаконичным (предпочтительно не более 10 слов). Рекомендуется формулировать в терминах МКПО.

В разделе описания промышленного образца «назначение и область применения промышленного образца» приводятся сведения о назначении и области применения заявленного промышленного образца, а также указывается преимущественная область его использования.

В разделе описания промышленного образца «перечень изображений промышленного образца» перечисляются изображения в соответствии с их нумерацией и приводится указание того, что изображено на каждом из них.

В разделе «сущность промышленного образца» дается словесное описание совокупности его существенных признаков, отображенных на изображениях, со ссылками на них. К существенным относятся признаки, определяющие особенности внешнего вида изделия, его формы и конфигурации, орнамента и сочетания цветов.

Отмечаются также эстетические и эргономические особенности изделия, в котором воплощен заявленный промышленный образец, и поясняется влияние признаков, отнесенных к существенным, на формирование внешнего вида изделия, обладающего указанными особенностями, если это неочевидно.

В разделе могут быть отражены достоинства изделия, обусловленные особенностями его внешнего вида.

При экспертизе заявки на промышленный образец проверка соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности (новизна и оригинальность) не осуществляется.

В ходе проведения экспертизы заявки на промышленный образец проверяются наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним и рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам, охраняемым в качестве промышленных образцов.

Экспертиза заявки на промышленный образец проводится в течение трех месяцев с даты поступления заявки в патентный орган. При соблюдении всех установленных условий патентный орган принимает решение о выдаче патента.

Порядок выполнения работы.

Изучить состав и требования к оформлению документации, входящей в состав заявки на промышленный образец. Создать описание промышленного образца по заданию преподавателя.

Контрольные вопросы

- 1 Какие документы должна содержать заявка на промышленный образец?
- 2 Назовите основные разделы описания промышленного образца.
- 3 Как формируется название промышленного образца?
- 4 Что должен содержать раздел «Назначение и область применения промышленного образца»?
- 5 Что должен содержать раздел «Перечень изображений ПО»?
- 6 Что должен содержать раздел «Сущность промышленного образца»?
- 7 В чем заключается экспертиза заявки на промышленный образец, каковы ее условия?
- 8 Какие признаки ПО используют для характеристики совокупности существенных признаков?
- 9 Каковы основные этапы экспертизы заявки на промышленный образец?
- 10 В соответствии с какими нормативными правовыми актами материалы заявки должны быть оформлены?

4 Практическое занятие № 4. Составление и оформление заявки на товарный знак

Цель работы: приобрести умения и навыки по составлению и оформлению заявки на товарный знак.

Товарные знаки и знаки обслуживания представляют собой обозначения, которые способствуют отличию товаров или услуг одного лица от однородных товаров и услуг других лиц [4].

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений. Иные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании, на имя организации или гражданина.

Заявка на регистрацию товарного знака подается организацией или гражданином в патентный орган. Подача заявки в патентный орган и ведение с ним дел могут осуществляться заявителем самостоятельно либо через патентного поверенного, зарегистрированного в патентном органе.

Заявка должна относиться к одному товарному знаку, т. е. на каждый товарный знак или знак обслуживания должна быть оформлена отдельная заявка на специальном бланке.

Заявка должна содержать:

- заявление с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства;

- заявляемое обозначение и описание (при необходимости) с указанием цвета или цветового сочетания, в котором испрашивается регистрация;

- перечень товаров, для которых испрашивается охрана товарного знака, с указанием соответствующего класса (классов) согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

К заявке прилагаются документы:

- документ, подтверждающий уплату патентной пошлины;

- доверенность при подаче заявки через патентного поверенного;

- заверенная копия первой заявки в случае подачи заявки в соответствии с Парижской конвенцией;

- дополнительные экземпляры изображения товарного знака.

Регистрация товарного знака действительна в течение 10 лет с даты подачи заявки. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению его владельца, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на десять лет.

Материалы заявки должны быть оформлены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания»;

- Положение о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания.

Заявление представляется на белорусском или русском языке по форме, определенной НЦИС, и содержит сведения о заявителе, названии промышленного образца, структуре документов заявки и др.

Заявление должно быть подписано заявителем или патентным поверенным. Бланк заявления оформляется на одном листе с двух сторон.

Графы заявления, расположенные над словом «Заявка», заявителем не заполняются.

В графе 1 заявления приводятся сведения о заявителе на белорусском или русском языке.

В графе 2 указываются фамилия, собственное имя и отчество представителя, регистрационный номер патентного поверенного, если есть, и номер телефона, адрес электронной почты и сведения о том, что представитель является патентным поверенным или работником заявителя.

В графе 3 отражается дата испрашиваемого приоритета, если заявителем испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки.

В графе 4 в квадрате форматом 8 × 8 см помещается изображение заявленного обозначения в виде фотографии, типографского оттиска или графического изображения, выполненного компьютерной графикой.

Если изображение не умещается в квадрате, оно приводится на отдельном листе в качестве приложения к заявлению.

Изображение заявляемого обозначения представляется в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается охрана товарного знака.

В графе 4 при необходимости указываются следующие сведения: знак выполнен стандартным шрифтом; заявлен объемный знак; заявлен коллективный знак.

Заявителем должно быть отмечено, в каком исполнении заявлено обозначение (в черно-белом или цветовом).

Если обозначение заявлено в цветовом исполнении, указываются цвет или цветовая гамма обозначения.

Если обозначение заявлено на иностранном языке, приводятся его транслитерация и перевод на русский или белорусский язык, если обозначение имеет смысловое значение.

Описание заявляемого обозначения дается заявителем при необходимости для пояснения сущности заявляемого обозначения и его идентификации.

Если заявитель считает, что обозначение содержит неохраняемые элементы, то они должны быть отражены в заявлении.

В графе 5 заявления указываются прилагаемые документы и соответствующее количество листов каждого документа.

В графе 6 приводятся товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака. Товары группируются по классам в соответствии с редакцией МКТУ, действующей на дату подачи заявки, и обозначаются точными терминами.

Если перечень товаров не умещается в графе 6 заявления, то он полностью приводится на отдельном листе (листах) в качестве приложения к заявлению, а в графе 6 проставляются номера заявленных классов в порядке их возрастания.

Заявление подписывается заявителем или патентным поверенным в графе 7. Подписи на всех документах расшифровываются.

При наличии в заявлении дополнительных листов последний лист подписывается в указанном порядке, а остальные визируются подписывающим их лицом.

Первым товарным знаком, зарегистрированным в Беларуси, был знак «Мілавіца». Попытки воспользоваться известными товарными знаками «Кока-кола», «Кодак» оценены как пиратские и аннулированы решением суда. Синонимом товарного знака является слово «бренд», что в переводе с древненорвежского обозначает «клеймение огнём», которое с давних времён употреблялось у различных народов для клеймения скота. В России клеймение товаров было законодательно принято ещё с петровских времён. В литературе в настоящее время слово «бренд» – это популярный, узнаваемый, завоевавший признание и известность товарный знак или сочетание товарного знака, фирменного наименования, репутации производителя благодаря высокому качеству товара.

Порядок выполнения работы.

Изучить состав и требования к оформлению документации, входящей в состав заявки на товарный знак. Создать описание товарного знака по заданию преподавателя.

Контрольные вопросы

- 1 Каковы состав и содержание документов заявки на товарный знак?
- 2 Какие документы прилагаются дополнительно?
- 3 Назовите состав заявления на регистрацию товарного знака.
- 4 Требования к оформлению графического изображения товарного знака.
- 5 Какие способы отображения товарных знаков применяют?
- 6 Что может включать в себя описание товарного знака?
- 7 В чем заключается экспертиза заявки на товарный знак, какие этапы она включает?

5 Практическое занятие № 5. Анализ патентных документов

Цель работы: приобрести умения и навыки по анализу патентных документов, оформлению патентно-информационного анализа, расчету стоимости объектов интеллектуальной собственности затратным методом.

Патентно-технический анализ. Патентно-технический анализ и оформление найденной информации выполняются в соответствии с СТБ 1180–99 *Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.*

При проведении патентного поиска необходимо **рассмотреть от трёх до семи патентов** по разрабатываемой теме, причём как минимум два патента должны быть зарубежными.

Конкретное содержание патентных исследований определяют в зависимости от характера проводимой работы, стадий жизненного цикла или этапов работ на стадиях жизненного цикла объекта техники.

В общем виде в пояснительной записке в краткой форме приводятся описание найденных патентов с иллюстрациями, преимущества и недостатки запатентованных конструкций.

При описании других конструктивных решений, аналогичных по назначению машин, делается заключение о соответствии проектируемой машины или её сборочной единицы лучшим образцам отечественной и зарубежной техники, аргументировано доказывается необходимость конструктивных изменений, обеспечивающих экономию энергии, материалов, повышение производительности труда, уровня эргономических свойств и соблюдения норм экологии, соответствие параметров машины стандартам на проектирование машин данного вида и обосновываются перспективы дальнейшего совершенствования конструкции.

На основании анализа запатентованных решений либо предлагается своя оригинальная разработка, либо принимается лучший вариант запатентованной конструкции.

Поиск патентной информации осуществляется в библиотеке Белорусско-Российского университета, Республиканской научно-технической библиотеке или других библиотеках или организациях, обладающих доступом к патентным базам.

Собранная патентная информация в пояснительной записке также представляется в табличном виде (таблицы 5.1 и 5.2).

Таблица 5.1 – Патентная документация

Предмет поиска (объект исследования, его составные части)	Страна выдачи, вид и номер охранного документа. Классификационный индекс	Заявитель (патенто-обладатель), страна, номер заявки, дата приоритета, конвенционный приоритет, дата публикации	Название изобретения (полезной модели, промышленного образца)	Сведения о действии охранного документа или причина его аннулирования (только для анализа патентной чистоты)

Таблица 5.2 – Анализ применимости в объекте исследований известных объектов промышленной (интеллектуальной) собственности

Вид промышленной собственности, наименование объекта промышленной собственности. Патентообладатель (страна, фирма)	Номер охранного документа, классификационный индекс, номер и дата подачи заявки (страна, номер заявки и дата конвенционного приоритета) и другие библиографические данные	Наименование составных частей объекта исследования, в которых могут быть использованы объекты промышленной собственности	Оценка влияния использованных объектов промышленной собственности на характеристики объекта исследования	Возможность и целесообразность использования объекта промышленной собственности (в т. ч. приобретения лицензии) или причины отказа от использования	Ожидаемый эффект
<p><i>Примечание</i> – Результаты анализа применимости в объекте исследований известных объектов интеллектуальной собственности могут быть представлены в произвольной форме</p>					

Также при проведении патентного поиска рекомендуется использовать ресурсы сети Интернет:

– Национальный центр интеллектуальной собственности Республики Беларусь (<http://ncip.by>). Поиск осуществляется в разделе «Базы данных / Информационно-поисковая система»;

– патентные базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации, Роспатент (<http://www.fips.ru>). Поиск осуществляется в разделах «Информационные ресурсы / Информационно-поисковая система» и «Информационные ресурсы / Открытые реестры»;

– реестр евразийских патентов на изобретения (<http://www.eapo.org/ru/patents/reestr/>);

– систему поиска патентов Google (<http://www.google.com/patents>);

– Бюро по патентам и товарным знакам США, USPTO (<http://www.uspto.gov>);

– Европейское патентное бюро, EPO (<http://ep.espacenet.com>);

– Всемирную базу данных патентной документации Esp@cenet (патентную информацию и документацию более 90 стран мира и международных организаций) (<http://ru.espacenet.com/>);

– Евразийскую патентную информационную систему EAPATIS (патентную документацию ЕАПВ, стран СНГ, Австрии, Австралии, Германии, Великобритании, Канады, США, Франции, Швейцарии, Японии, ВОИС, ЕПВ) (<http://eapatis.com/>).

Для быстрого поиска патентов на иностранном языке целесообразно пользоваться онлайн-системами автоматизированного перевода, такими как:

– <http://translate.google.com/> – система автоматизированного перевода Google;

– <http://www.multitran.ru/> – система перевода Multitran;

– <http://www.lingvo-online.ru/ru> – переводчик Lingvo;

– <http://www.translate.ru/> – автоматизированная система перевода текстов.

Порядок выполнения работы.

Произвести патентный поиск в соответствии с СТБ 1180–99 по выбранной машине, объекту или оборудованию. Минимально необходимое количество патентов для анализа должно быть не менее пяти, из которых как минимум один иностранный (например: европейских, США и др.).

Произвести анализ найденных патентов и выполнить анализ применимости в объекте исследований известных объектов промышленной (интеллектуальной) собственности.

Рассчитать стоимость объекта интеллектуальной собственности затратным методом.

Контрольные вопросы

1 Что такое патентно-информационный поиск? Для каких целей он проводится?

2 На основании какого документа проводится патентно-информационный поиск?

3 С помощью каких ресурсов можно получить патентную информацию?

6 Практическое занятие № 6. Составление и оформление авторского договора

Цель работы: приобрести умения и навыки по составлению и оформлению авторского договора.

Использование произведений другими лицами допускается только на основании договора с автором или его правопреемниками, за исключением указанных в законе случаев.

Нормативное регулирование авторских договоров регламентируется Гражданским кодексом Республики Беларусь [6] (глава 60 «Общие положения», глава 61 «Авторское право и смежные права» раздела V «Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность)»), Законом Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об авторском праве и смежных правах», а также указами Президента и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

Договоры по содержанию передаваемых прав различаются на:

- договор о передаче исключительных прав;
- договор о полной уступке всех имущественных прав;
- авторский договор о передаче неисключительных прав.

По способу использования, включающему реализацию одного или совокупность нескольких разновидностей имущественных прав:

- договор на выпуск в свет (опубликование);
- договор на воспроизведение, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления займа, включая импорт для любой из этих целей;
- договор на иное использование в любой форме любыми способами;
- договор на распространение;
- договор на модификацию, в том числе перевод;
- договор на распространение.

Авторский договор о передаче исключительных имущественных прав разрешает использование произведения определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и дает такому лицу право запрещать другим лицам подобное использование произведения.

Право запрещать другим лицам использование произведения может осуществляться автором произведения, если лицо, которому переданы исключительные полномочия, не защищает это право.

Авторский договор о передаче неисключительных имущественных прав разрешает пользователю использование произведения наравне с обладателем

имущественных прав, передавшим такие права, и (или) другими лицами, получившими разрешение на использование этого произведения таким же способом.

Выступая в качестве особого вида гражданско-правового договора, авторский договор подразделяется на ряд разновидностей: издательский, постановочный, сценарный, о депонировании рукописи, художественного заказа, об использовании в промышленности произведений декоративно-прикладного искусства, о публичном исполнении.

Каждый вид авторского договора имеет свои особенности, обусловленные как спецификой произведения, являющегося его предметом, так и способами его использования.

Авторский договор должен предусматривать: способы использования произведения; срок, на который передается право, и территорию, на которую распространяется действие этого права на указанный срок; размер вознаграждения и порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты, а также другие условия.

При отсутствии в авторском договоре условия о сроке передачи прав договор может быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения.

При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на которую распространяется действие этого права, действие ограничивается территорией Республики Беларусь.

Размер и порядок начисления авторского вознаграждения устанавливаются в авторских договорах. Вознаграждение определяется в виде процента от дохода за соответствующий способ использования произведения, или в виде твердо зафиксированной суммы, или иным образом. Если в авторском договоре об издании или ином воспроизведении произведения вознаграждение определяется в виде твердо зафиксированной суммы, то в договоре должен быть установлен максимальный тираж экземпляров произведения.

Права, предоставленные по авторскому договору, могут передаваться полностью или частично другим лицам лишь в случае, если это прямо предусмотрено договором.

В случае нарушения обязательств по договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством РБ.

В авторском договоре о передаче можно выделить следующие разделы.

1 Название договора должно содержать указания на вид договора и наименования передаваемого по соглашению объекта.

2 Преамбула отражает общие цели сторон. В ней принято подробно указывать наименования сторон и лица, их представляющие.

3 Необходимо определение терминов, используемых в тексте, во избежание коллизий, связанных с различной трактовкой одних и тех же понятий, применяемых в тексте договора.

4 Предмет договора должен быть определенным, в нем точно и недвусмысленно описываются все права и сведения, передаваемые по договору,

подробно указываются объем этих прав, порядок, территория, условия их передачи и использования, цель соглашения.

5 Поставка, установка и сопровождение программного продукта.

6 Гарантии и ответственность.

7 Права сторон на последующие модификации и усовершенствования.

8 Защита передаваемых прав.

9 Возможность переуступки авторского договора.

10 Права на использование произведения, прямо не предоставленные по авторскому договору, считаются переданными.

11 Информация и отчетность.

12 Обеспечение конфиденциальности носит обязательный взаимный характер.

13 Разрешение споров.

14 Срок действия договора и условия его расторжения.

15 Стороны вправе предусмотреть особые условия, которые по их мнению представляются важными для заключения и исполнения данного договора.

Порядок выполнения работы.

Изучить состав и требования к оформлению авторских договоров. Составить авторский договор по заданию преподавателя.

Контрольные вопросы

1 Что такое авторский договор?

2 Наиболее распространенные виды авторских договоров.

3 Каковы основные пункты авторского договора?

4 Какими нормативными актами регулируются правила заключения и оформления авторского договора?

5 На какие объекты интеллектуальной собственности может быть составлен авторский договор?

6 Как определяют размер авторского вознаграждения?

7 Практическое занятие № 7. Составление и оформление лицензионного договора

Цель работы: приобрести умения и навыки по составлению и оформлению лицензионного договора.

Лицензионный договор – гражданско-правовой договор, в силу которого патентообладатель передает право на использование охраняемого изобретения, полезной модели или промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу, а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором [2].

Нормативное регулирование лицензионного договора регламентируется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2009 г. № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)» и инструкцией Государственного комитета по науке и технологиям «О порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)».

Лицензионный договор подлежит регистрации в НЦИС.

В зависимости от предмета лицензии лицензионные договоры подразделяются на:

- лицензионные договоры на изобретения;
- лицензионные договоры на полезные модели;
- лицензионные договоры на промышленные образцы;
- лицензионные договоры на селекционные достижения;
- лицензионные договоры на топологии интегральных микросхем;
- лицензионные договоры на товарные знаки;
- лицензионные договоры на ноу-хау.

В зависимости от вида лицензии:

- лицензионные договоры на «чистые» лицензии;
- лицензионные договоры на сопутствующие лицензии;
- лицензионные договоры на возвратные лицензии;
- лицензионные договоры на перекрестные лицензии;
- лицензионные договоры на принудительные лицензии;
- лицензионные договоры на открытые лицензии;
- лицензионные договоры на обязательные лицензии;
- лицензионные договоры на сублицензии.

В зависимости от объема передаваемых прав:

- лицензионные договоры на передачу неисключительной (простой) лицензии;
- лицензионные договоры на передачу исключительной лицензии;
- лицензионные договоры на передачу полной лицензии;
- лицензионные договоры на продажу патента.

В зависимости от способа охраны объектов интеллектуальной собственности:

- патентные лицензионные договоры;
- беспатентные лицензионные договоры.

Особенности лицензионных договоров. Сторонами лицензионного договора являются лицензиар и лицензиат.

Лицензиар – это лицо, передающее принадлежащее ему право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау.

Лицензиат – это лицо, приобретающее у другой стороны договора (лицензиара) право на использование объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, и принимающее на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

В некоторых лицензионных договорах в качестве лицензиара может выступать не собственник результатов интеллектуальной деятельности, а лицо, имеющее в надлежащем виде оформленное право на распоряжение этими результатами.

Нередко патентообладателями выступают несколько авторов, являющихся физическими лицами. Поскольку в качестве лицензиара должно выступать только одно лицо, то в договоре следует перечислить всех патентообладателей и указать, что они предоставили одному из них право на ведение переговоров и заключение лицензионного договора.

Существенные условия лицензионного договора: предмет договора; территория, на которой действует договор; срок действия договора; размер и порядок выплаты вознаграждения; другие условия, предусмотренные законом.

В договоре должны быть четко указаны предмет лицензии, объем прав и условия их передачи, виды и объемы технической и иной помощи, необходимой для использования объектов интеллектуальной собственности.

Территория, на которой действует договор, – это перечень стран (регионов), на территории которых лицензиату предоставляется право на использование.

Срок действия договора зависит от усмотрения сторон. При этом необходимо учитывать сроки действия патентов и свидетельств.

Размер и порядок выплаты вознаграждения устанавливаются сторонами договора.

Размер лицензионного вознаграждения должен не только компенсировать расходы лицензиара по предоставлению лицензии, но и обеспечить получение им оптимальной прибыли.

Обычно используются три альтернативных варианта платежей:

- 1) на базе процентных отчислений от стоимости реализованной лицензиатом продукции по лицензии (роялти);
- 2) паушальный, т. е. единовременные или поэтапные платежи;
- 3) комбинированный.

Техническая помощь, поставки оборудования, образцов, комплектующих изделий и т. п. могут оплачиваться отдельно.

Подлежат государственной регистрации:

- договоры уступки права на товарный знак;
- договоры комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга);
- лицензионные договоры на товарный знак;
- договоры уступки права на объект промышленной собственности;
- лицензионные договоры на объект промышленной собственности.

Все изменения, вносимые в указанные лицензионные договоры подлежат государственной регистрации.

Содержание лицензионного договора.

1 Преамбула. В ней должны быть отражены полные наименования сторон договора и их юридические адреса, намерения сторон. Преамбула заканчивается «стороны договорились о нижеследующем».

2 Определение терминов, используемых в тексте. В этом разделе приводятся определения понятий, применяемых в договоре, во избежание двоякого толкования. Например, «продукция по лицензии», «технологический процесс» и т. п.

3 Предмет договора. Здесь должны быть четко определены объект и вид лицензии, территория, зоны экспорта и т. д.

4 Техническая документация. Раздел содержит сведения о сроках предоставления технической документации, количестве экземпляров, требования к стандартам и т. д.

5 Усовершенствования и улучшения. В этом разделе определяются взаимоотношения сторон лицензионного договора при создании новых технических решений, относящихся к продукции по лицензии.

6 Гарантии и ответственность. Содержит патентно-правовые, технические и экономические гарантии, предоставленные лицензиаром, гарантии лицензиата и ответственность сторон за нарушение гарантий.

7 Техническая помощь в освоении продукции по лицензии. В разделе определяются виды и объем технической помощи, связанной с освоением производства продукции по лицензии на предприятиях лицензиата.

8 Платежи (расчеты сторон). Является основным разделом, предусматривающим финансовую часть лицензионного соглашения.

9 Сборы и налоги. Раздел касается уплаты сборов и налогов, связанных с заключением и выполнением лицензионного договора, обменом валюты и переводом платежей на счет лицензиара.

10 Информация и отчетность. В этом разделе устанавливаются обязанность и порядок предоставления лицензиатом информации об использовании лицензии за отчетный период.

11 Обеспечение конфиденциальности. Предусматриваются обязательства сохранять конфиденциальность полученных от партнера сведений, технической документации, знаний, опыта.

12 Защита передаваемых прав. В разделе оговариваются признание действительности прав лицензиара, вытекающих из патентов или других охраняемых документов, обязательства по принятию мер сторонами в случае противоправного использования защищенных охраняемыми документами объектов промышленной собственности.

13 Реклама. Здесь предусматриваются обязательства лицензиата рекламировать за свой счет производимую продукцию для обеспечения ее максимальных продаж, указывать в рекламных материалах и на продукции, что она произведена по лицензии лицензиара.

14 Разрешение споров. Раздел регулирует порядок и условия разрешения всех возможных споров.

15 Срок действия договора и условия вступления договора в силу, порядок расторжения договора и последствия окончания срока действия или досрочного прекращения договора.

16 Прочие условия.

Неотъемлемой частью лицензионного договора являются приложения, примерный перечень которых приведен ниже:

- перечень патентов и патентных заявок;
- перечень ноу-хау;
- перечень технической документации;
- перечень специального оборудования;
- гарантированные технико-экономические показатели;
- условия оказания технической помощи.

Текст лицензионного договора заканчивается указанием места совершения (подписания), даты, количества экземпляров и листов, языка, на котором составлен текст, адресов мест регистрации партнеров.

Порядок выполнения работы.

Изучить состав и требования к оформлению лицензионных договоров. Составить лицензионный договор по заданию преподавателя.

Контрольные вопросы

- 1 Что такое лицензионный договор?
- 2 На какие объекты промышленной собственности может быть составлен лицензионный договор?
- 3 Какова классификация лицензионных договоров?
- 4 Назовите наиболее распространенные виды лицензионных договоров.
- 5 Каково содержание типового лицензионного договора?
- 6 Какими нормативными актами регулируются правила заключения, оформления и регистрации лицензионного договора?
- 7 Какие виды лицензионного вознаграждения известны?

Список литературы

- 1 **Кудашов, В. И.** Основы управления интеллектуальной собственностью: учебник / В. И. Кудашов. – Минск: Минфин, 2013. – 408 с.
- 2 **Кудашов, В. И.** Управление интеллектуальной собственностью: учебное пособие для вузов / В. И. Кудашов. – Минск: Минфин, 2007. – 360 с.
- 3 О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 16 дек. 2002 г., № 160-3 // Бизнес-Инфо. Беларусь / Профессиональные правовые системы. – Минск, 2015.
- 4 О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы: Закон Респ. Беларусь от 16 дек. 2002 г. № 29 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – Минск, 2003. – № 2/909.
- 5 Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. (Раздел V: Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (Интеллектуальная собственность)) // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – Минск, 1999. – 512 с.
- 6 **СТБ 1144–99.** Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности. – Минск: Госстандарт, 1999. – 22 с.
- 7 **СТБ 1180–99.** Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. – Минск: Госстандарт, 1999. – 21 с.
- 8 **Герасимова, Л. К.** Основы управления интеллектуальной собственностью: учебное пособие / Л. К. Герасимова. – Минск: Изд-во Гревцова, 2011. – 254 с.: ил.
- 9 **Носенко, В. А.** Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие / В. А. Носенко, А. В. Степанова. – Старый Оскол: ТНТ, 2016. – 192 с.
- 10 **Жарова, А. К.** Защита интеллектуальной собственности: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. К. Жарова ; под общ. ред. С. В. Мальцевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 304 с.