



«Особенности защиты интеллектуальной собственности в биомедицинских инновациях и цифровом здравоохранении»

Яшмолкина Мария Леонидовна
Руководитель направления Биомед патентной практики
Центр интеллектуальной собственности «Сколково»,
патентный поверенный РФ и ЕАПО

17.11.2021

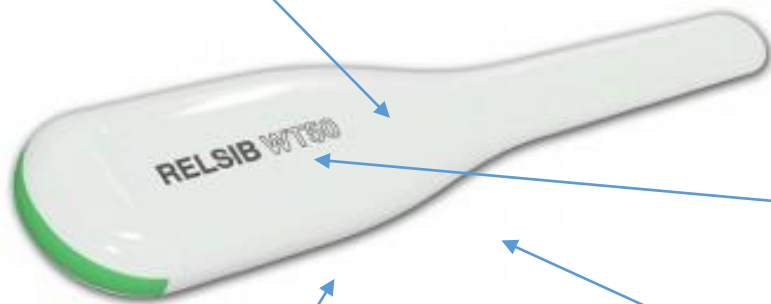
• Инновации в медицине. Какие объекты интеллектуальной собственности можно защитить?



ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
(ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ)



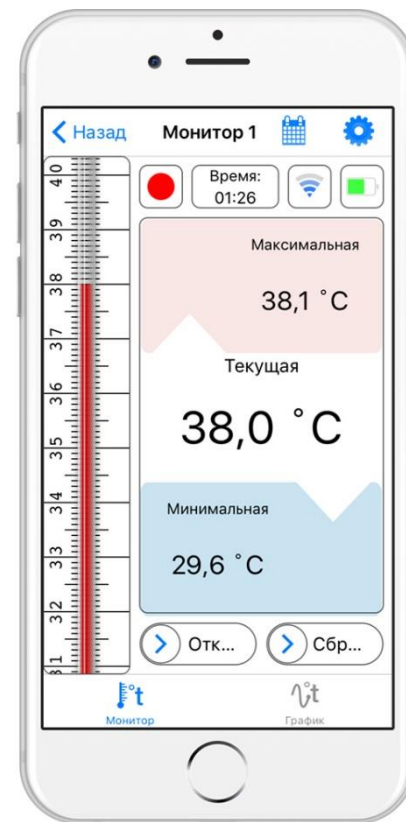
ДИЗАЙН
(ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ)



ТОРГОВАЯ МАРКА
(ТОВАРНЫЙ ЗНАК)



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ)



СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА
(НОУ-ХАУ)

Термометр медицинский с передачей данных по Bluetooth



• СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ). Что это?

*Сведения любого характера
(о технических решениях, перечне клиентов,
способах осуществления профессиональной деятельности,
коммерциализации и др.)
к которым третьи лица не имеют свободного доступа*



Информация может быть признана ноу-хау, если она:

- имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность
- не известна третьим лицам
- охраняется владельцем (в режиме коммерческой тайны)





✓ РЕГИСТРАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

✓ Срок охраны и территория НЕ ОГРАНИЧЕНЫ



- Необходимо строгое соблюдение мер конфиденциальности на протяжении всего срока охраны
- Стоимость ноу-хау сложно оценить, поэтому, привлекая финансирование от инвестора, помните, что инвесторы предпочитают «живые» документы (патенты, свидетельства)





- Выступление с презентацией о новом продукте, технологии
- Информация о новом продукте, технологии на сайте компании, на форуме в сети Интернет, фото/видео в Facebook/Instagram/Вконтакте/YouTube и др.
- Публикация статьи, автореферата диссертации, раскрывающей сущность нового продукта, технологии
- Показ третьим лицам лабораторий, производства, демонстрация разработок, обсуждение деталей технической документации



• СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ). Как предотвратить нежелательное раскрытие информации? 6



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** технического решения
- ✓ **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 технического решения
- ✓ **НЕ ОБСУЖДАТЬ** с третьими лицами **детали** о продукте (устройстве, изделии), способе, технологии
- ✓ **ВВЕСТИ В КОМПАНИИ** режим коммерческой тайны



• ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ (ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ). Что это?

□ Изобретение

- *Продукт, в частности, устройство, вещество, композиция, штамм микроорганизма, генетическая или белковая конструкция*
- *Способ – технология производства, синтеза, алгоритм программы для ЭВМ*
- *Применение продукта или способа по определенному назначению, в частности использование известного продукта или способа по новому назначению*

□ Полезная модель

- *Только устройства*

Охранный документ (патент), удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели



- Патент на изобретение (полезную модель) охраняет **сущность технологии**
- Патент **действует территориально**, необходимо получение патентов во всех странах, представляющих интерес
- **Срок действия** патента на изобретение 20 (до 25) лет, на полезную модель – 10 лет
- Все изобретения (полезные модели) обязательно **публикуются**, и информация о сущности технологии становится общедоступной



ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ (ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ). Как запатентовать на территории РФ?



Предварительная проверка патентоспособности
(новизна, изобретательский уровень, пром.применимость)

Подготовка заявки:
заявление, описание, формула изобретения
(полезной модели), реферат

Подача заявки в Роспатент,
оплата пошлин

Формальная экспертиза.
Публикация заявки через 18 месяцев после подачи

Экспертиза по существу

Получение Патента. Публикация патента





ПАТЕНТ
на изобретение
RU 2454639

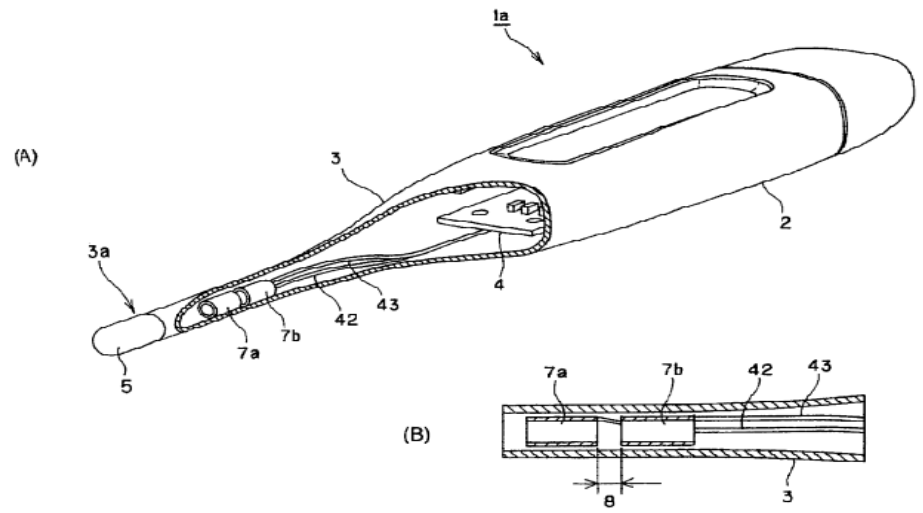
патентообладатель
ОМРОН ХЭЛТКЭА
КО., ЛТД. (JP)

Дата выдачи
27.06.2012

Формула изобретения:

Электронный термометр, содержащий: полый измерительный наконечник, включающий в себя термоизмерительный блок, имеющий температурный датчик для измерения температуры на удлиненном конце упомянутого полого измерительного наконечника, один или два электрода,

расположенных в полости упомянутого измерительного наконечника, не выступая наружу из упомянутого измерительного наконечника, и расположенных вблизи упомянутого температурного датчика, и блок определения, предназначенный для определения того, находится ли упомянутый термоизмерительный блок в надлежащем контакте с целевым участком измерения пользователя или нет, на основании изменения электростатической емкости, определенной с помощью упомянутого электрода.



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.

WIPO | PCT

Международное соглашение по охране изобретений – Договор о патентной кооперации (PCT)



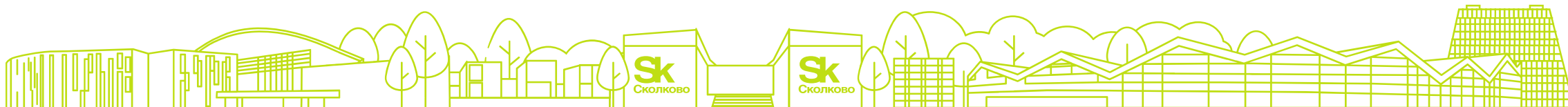
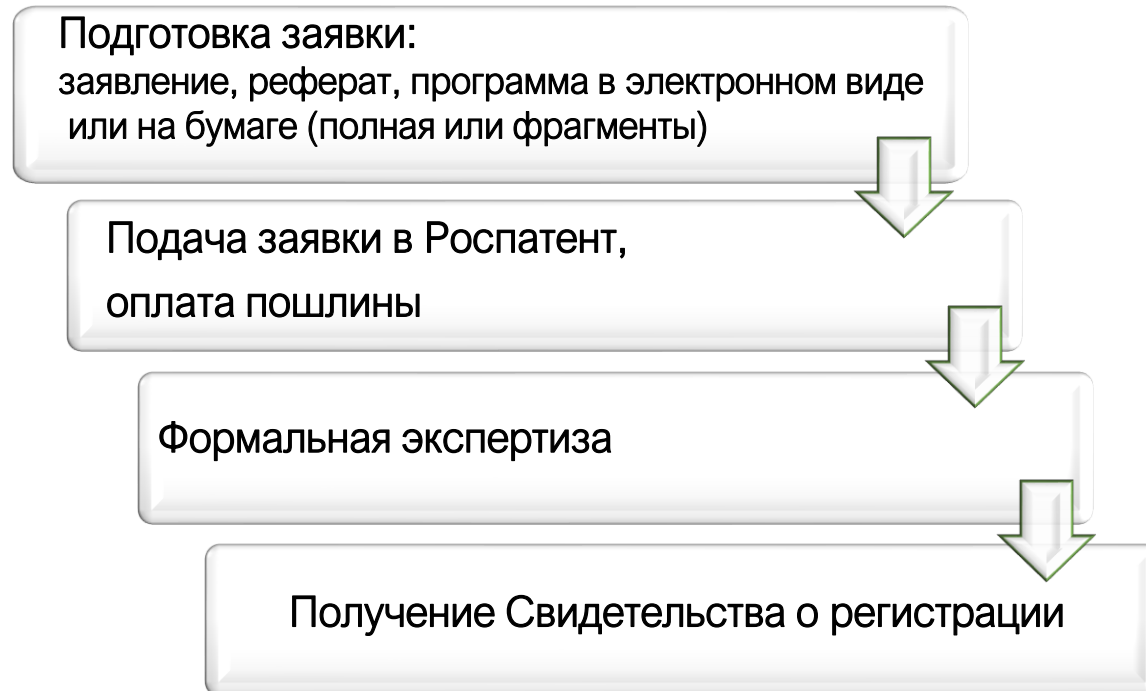
Охранный документ (свидетельство), подтверждающий авторство программного обеспечения (не является обязательным, т.к. авторское право принадлежит автору по факту создания программы)



- Правовая охрана на уровне литературных произведений, т.е. охраняется только форма выражения (и незначительные отличия)
- Сведения о зарегистрированной программе (но не сама программа) публикуются
- Подтверждает
 - авторство
 - приоритет
- Является нематериальным активом компании, служит документом, подтверждающим наличие исключительного права, при:
 - вводе в гражданский оборот
 - участии в тендерах, конкурсах и грантах
 - внесении стоимостной оценки права в уставный капитал
 - привлечении инвестиций
- Облегчает решение задачи передачи исключительного права



• ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ. Как зарегистрировать?





- ✓ АВТОРСКОЕ ПРАВО НЕ ИМЕЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
- ✓ Срок охраны - в течение всей жизни и 70 лет после смерти автора (в разных странах этот срок может отличаться)



- Предоставляется охрана в виде патента на промышленный образец
- Может быть запатентован дизайн устройства, интерфейса программы, упаковки лекарства и др.
- Условия патентоспособности: новизна и оригинальность
- Срок действия патента – 5 лет с даты подачи заявки. Срок может быть продлен на 5 лет по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 25 лет
- Патент действует территориально, необходимо получение патентов во всех странах, представляющих интерес

Художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид (дизайн)



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ. Пример: Термометр

ПАТЕНТ
на промышленный
образец
RU 111622

патентообладатель
ООО «НПК Рэлсиб»
(RU)

Дата выдачи
17.10.2018



• ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ. Как запатентовать на территории РФ?



Предварительная проверка патентоспособности
(новизна и оригинальность)

Подготовка заявки:
заявление, изображения, указание классов МКПО,
описание (необязательно)

Подача заявки в Роспатент (или ЕАПО),
оплата пошлин

Формальная экспертиза

Экспертиза по существу

Получение патента и его публикация





- Для регистрации в странах, **подписавших Гаагское соглашение**, достаточно подать одну заявку в Международное бюро ВОИС, указав и оплатив пошлину за подачу в выбранные страны
- Для регистрации в странах, **не подписавших Гаагское соглашение**, необходимо подать заявку в каждую из выбранных стран
- Для сохранения приоритета по поданной заявке РФ заявки во все выбранные страны должны быть поданы **не позднее 6 месяцев** с даты подачи заявки РФ
- Заявки могут быть сразу поданы в любые страны (в течение 6 месяцев с даты подачи заявки в первой стране)

WIPO | HAGUE

Международное соглашение
по охране промышленных
образцов – Гаагское
соглашение



Обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (другие названия: "торговая марка", "знак обслуживания", "логотип компании", "бренд", ТМ, ®)



- Предоставляется охрана в виде свидетельства о регистрации товарного знака
- Можно зарегистрировать **название компании, символ компании, доменное имя, название продукта** и др.
- Требования: **не должно быть тождества и сходства** с зарегистрированными, поданными на регистрацию и общеизвестными товарными знаками на территории данного государства
- Свидетельство выдается сроком на 10 лет. Его **можно продлевать неограниченное число раз**
- Свидетельство **действует территориально**, необходимо получение во всех странах, представляющих интерес. Там, где не зарегистрировали Вы, может зарегистрировать третье лицо
- Любое заинтересованное лицо сможет добиться **аннулирования товарного знака** в случае его неиспользования в течение 3-х лет





Предварительная проверка
уникальности обозначения

Подготовка заявки:
заявление, изображение, указание классов МКТУ,
описание обозначения

Подача заявки в Роспатент,
оплата пошлин

Формальная экспертиза. Публикация заявки

Экспертиза по существу

Получение свидетельства о регистрации





- Для регистрации в странах, **подписавших Мадридское соглашение**, достаточно подать **одну заявку в Международное бюро ВОИС**, указав и оплатив пошлину в отношении выбранных классов МКТУ за подачу в выбранные страны. Такая заявка подается на основании регистрации товарного знака, полученной в своей стране
- Для регистрации в странах, **не подписавших Мадридское соглашение**, необходимо подать заявку в каждую из выбранных стран
- В будущем **можно расширить** международную регистрацию, добавив дополнительные страны

WIPO | MADRID

Международное соглашение
по охране товарных знаков –
Мадридское соглашение

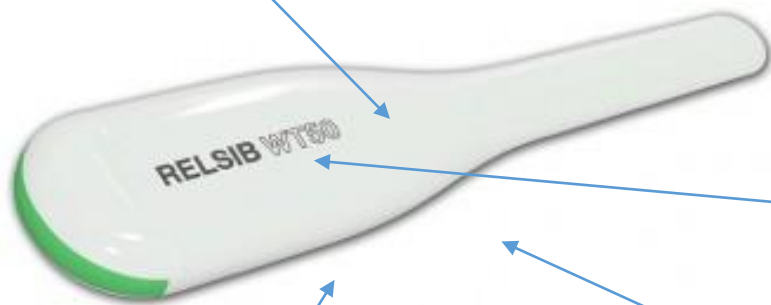




ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
(ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ)



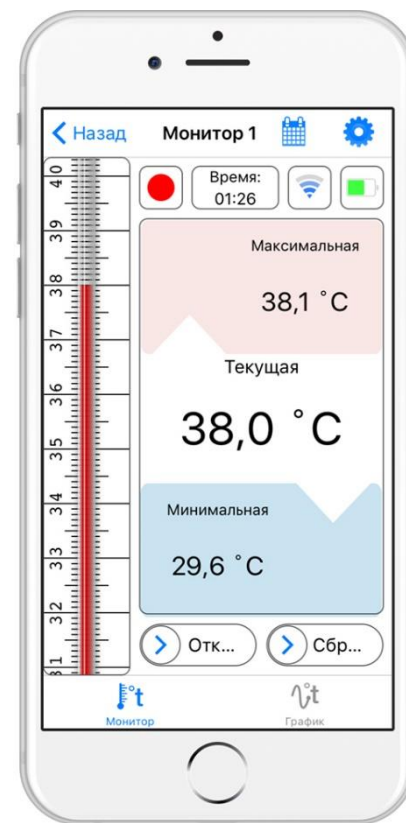
ДИЗАЙН
(ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ)



ТОРГОВАЯ МАРКА
(ТОВАРНЫЙ ЗНАК)



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ)



СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА
(НОУ-ХАУ)

Термометр медицинский с передачей данных по Bluetooth



- **Безопасные инвестиции на ранней стадии:**
 - Обеспечьте **надежную охрану ноу-хау**
 - Обсудите варианты патентов **в начале процесса разработки, проверьте патентоспособность** Вашего решения
 - Рассмотрите **защиту товарного знака** до окончательного определения имени или логотипа
 - Проведите **исследование патентной чистоты** на этапе разработки Вашего продукта (позволяет выявить и проанализировать потенциально «мешающие» патенты на выбранных рынках на ранней стадии)
- **Обеспечение свободы действий** (заключение лицензионного соглашения/ перекрестное лицензирование на право использования «мешающего» патента; изменение конструкции устройства/изделия или пересмотр этапов способа; оспаривание «мешающего» патента)
- **Отслеживание** нарушений патентов и неправомерного использования имени или логотипа





Центр интеллектуальной собственности «Сколково» Юридические и патентные услуги

Контакты:

Москва, территория инновационного центра Сколково, ул. Луговая, дом 4, к. 2
+ 7 495 956 00 33 (доб. 2405)

sklegal@sk.ru

<https://sklegal.ru/>