



Московский
инновационный
кластер

Как продать свое изобретение

<https://i.moscow/knowledgebase/video/8>

ЧТО ЗНАЧИТ «ПРОДАТЬ ИЗОБРЕТЕНИЕ»?

Нельзя продать само изобретение, можно ввести в гражданский оборот исключительное право на изобретение:

- Договор об отчуждении исключительного права
- Лицензионный договор:
 - простая (неисключительная) лицензия,
 - исключительная лицензия

Необходимо оформить исключительное право на изобретение и закрепить их за компанией.

Получить патент на изобретение.

Патентообладатель – ваша компания.



https://dep_nime.pnzgu.ru/

А НУЖЕН ЛИ ПАТЕНТ: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

- Патент получать долго и дорого, поэтому мы опубликуем свое изобретение, и оно будет защищаться авторским правом во всем мире.

Публикация защищает форму выражения, а не сущность описанного технического решения.

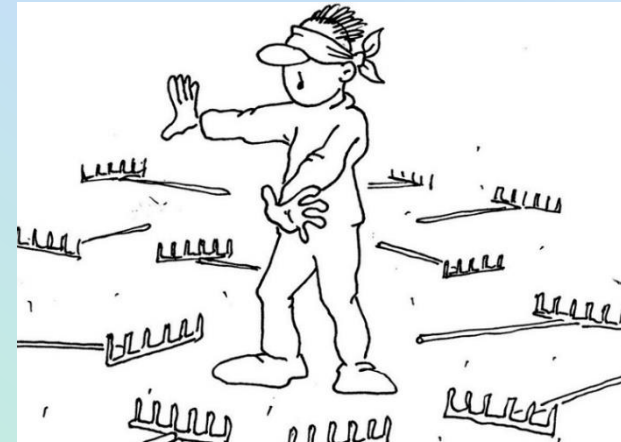
Практическое применение положений, составляющих содержание произведения, в том числе положений, представляющих собой техническое решение, не является использованием произведения, то есть не является нарушением исключительного права на произведение (публикацию).

Таким образом, **если вы опубликовали описание своего изобретения, которое позволяет третьим лицам его воспроизвести и использовать, то такое использование законно и не является нарушением ваших прав.**

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ЗА КОМПАНИЕЙ

С кем необходимо урегулировать взаимоотношения:

- Авторы изобретения – сотрудники компании
- Авторы изобретения, не являющиеся сотрудниками компании
- «Материнский» вуз/НИИ
- Соисполнители НИОКР



<http://evreimir.com/120268/meir-levin-te-zhe-grabli/>

Возможные риски стартап-компаний:

- Претензии со стороны вузов/НИИ, владельцев исходных РИД.
- Претензии со стороны работников компании.
- Оспаривание прав на РИД конкурентами, в том числе за рубежом.
- Проблемы с привлечением инвестиций (частных и государственных).
- Возможное нарушение прав третьих лиц, особенно за рубежом. Судебные иски.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА РИД ЗА КОМПАНИЕЙ

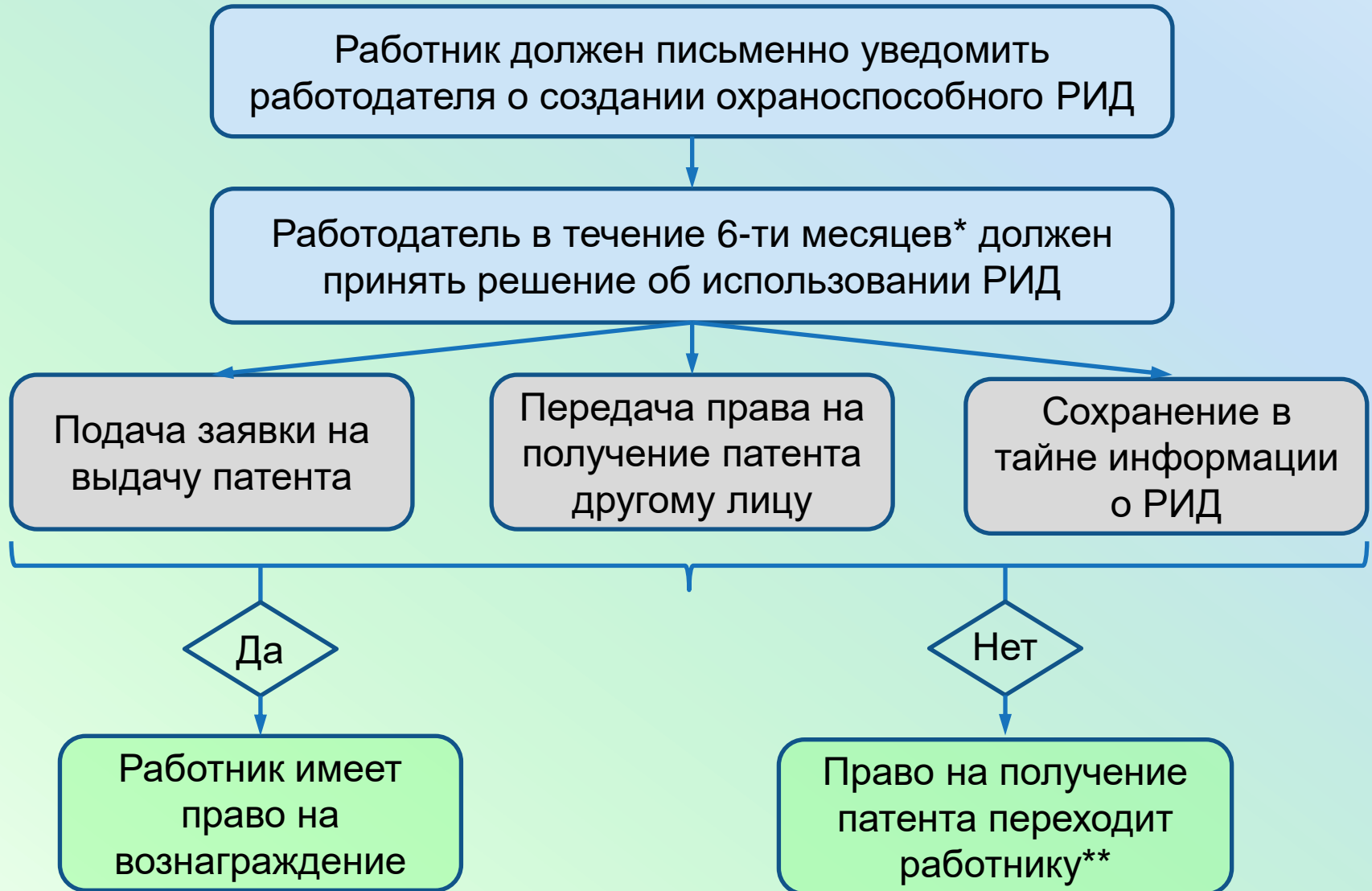
Пункт 3 статьи 1228

Гражданского кодекса Российской Федерации:

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, **первоначально возникает у его автора**. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом



СЛУЖЕБНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ!



* - с 01.02.2022

** - Работодатель имеет право на простую лицензию

ВСЕГДА ЛИ ПАТЕНТ МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ВАШУ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ/ПРОДУКТ?

Типичная ошибка:

Главное – получить патент, как можно быстрее; при этом неважно, на какой объект патентных прав, и неважно, что будет написано в формуле изобретения. Все равно такой патент защитит всю мою технологию/продукцию от конкурентов. Это же государственный охранный документ!

Подготовка качественной первой заявки, обеспечивающей максимальный объем правовой охраны изобретения. Заявка должна быть составлена таким образом, чтобы выданный патент конкурентам было трудно обойти/оспорить. Для этого целесообразно использовать услуги профессиональных патентных поверенных.

Проведение патентного поиска перед подачей заявки: вы должны убедиться, что предлагаемое вами техническое решение действительно новое и никем еще не запатентовано.

«ХОРОШИЙ» И «ПЛОХОЙ» ПАТЕНТ



Формула изобретения: «Игла, отверстие для вдевания нити в которую расположено в нижней части иглы»



Формула изобретения: A rubber composition, based on propylene-oxide rubber SKPO, comprising the following ingredients in parts by weights relative to amount of propylene-oxide rubber SKPO: 1.5 sulfur, 1% stearic acid, 5% zinc oxide, 1.5% dibenzothiazyl disulfide (altax), 1 thiuram disulfide, 2% phenyl- β -naphthylamine (neozone D), 60% carbon black P-803, 10% dibutoxyethyladipate, 1,5 sulfur, and ultrafine polytetrafluoroethylene (UPTFE-TU 2229-004-02698192-2002) ranging from 0.5% to 10%.

ПИШЕМ ЗАЯВКУ САМИ ИЛИ ИЩЕМ ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО?

При выборе патентного поверенного надо учитывать:

- квалификацию и опыт работы
- репутацию
- область специализации: патентное право или средства индивидуализации;
- владение техническими знаниями в соответствующей области.

Формальные признаки:

- адрес для переписки
- заключает ли поверенный договор

Отказ от патентного поверенного (ошибка в выборе) – возможны проблемы:

- от необоснованных затрат (штрафы, пени)
- до потери возможности правовой охраны изобретения

ПРОДАЖА/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРАВ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Типичная ошибка: у меня все про мое изобретение написано в патенте, пусть покупатели возьмут описание изобретения и почитают, а стоит мое изобретение 1 млрд. долларов, потому что я так его оценил.

Правильная предпродажная «упаковка» патента.

Покупатель не будет читать текст самого патента. Необходимо подготовить доступное для неспециалиста краткое описание изобретения, презентацию, видеоролик, промо-сайт.

Формирование пула объектов интеллектуальной собственности.

Для повышения стоимости предлагаемых к продаже патентов (если изобретения относятся к продукту) следует зарегистрировать товарный знак и доменное имя.



ПРОДАЖА/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРАВ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Оценка стоимости прав на РИД.

Следует привлечь профессиональных оценщиков в сфере интеллектуальной собственности для оценки рыночной стоимости прав на РИД.

Создание прототипа продукта/технологии.

Привлекательность патента для покупателя резко повышается при наличии действующего прототипа продукта, устройства и т.д., который можно продемонстрировать покупателю на выставке или при личной встрече.

Подготовка к переговорам с покупателями/лицензиатами.

- Подготовить термшит (предварительные условия покупки прав на объекты интеллектуальной собственности).
- Заранее определить ключевые моменты договора.
- Учитывать национальные особенности покупателей при проведении переговоров.

КОНТАКТЫ:

Дьяченко Олег Георгиевич,
начальник Управления интеллектуальной собственности

Фонд «Московский инновационный кластер» (Фонд МИК)
ул. Воздвиженка, д. 24/7, стр.2, Москва, 125009



+7 (985) 997-33-58



dyachenkoog@cluster.mos.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!