

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ И ЮРИСТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

 ГОРОДИССКИЙ
И ПАРТНЕРЫ

#93

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

О ПАТЕНТНЫХ СИСТЕМАХ СТРАН БРИК. ЧАСТЬ 2 стр. 1
НОВОСТИ ФИРМЫ стр. 4

№ 3 (93) 2013, РОССИЯ, МОСКВА



2014 Поздравляем клиентов, партнеров и сотрудников юридической фирмы «Городисский и Партнеры» с Новым годом и желаем хорошего здоровья, счастья и успехов!

Ю.Д.КУЗНЕЦОВ, ПАРТНЕР, РОССИЙСКИЙ И ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ, «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» (МОСКВА)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАТЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ БРИК. ЧАСТЬ 2

С критериями новизны и изобретательского уровня непосредственно связано определение уровня техники, который во всех странах БРИК включает в себя любую информацию, ставшую общедоступной в мире до даты приоритета заявленного изобретения или полезной модели, все выданные национальные патенты и поданные заявки с более ранними датами приоритета.



В России эти общие положения, определяющие уровень техники, дополнены в силу участия России в Евразийской Патентной Конвенции, которая представляет собой региональное соглашение, объединяющее в настоящее время 8 стран-участниц, ранее входивших в состав

СССР в качестве республик. Евразийская Конвенция позволяет получить региональный патент, который после выдачи становится действующим во всех странах-участницах без какой-либо национальной легализации или валидации, как это требуется, например, после получения европей-

ского патента в странах-участницах Европейской Патентной Конвенции. Поскольку российское и евразийское патентные ведомства независимы друг от друга при проведении экспертиз на установление патентоспособности решений по поданным им заявкам, причем каждое из ведомств

до официальной публикации имеет доступ только к заявкам, находящимся у него на рассмотрении, необходимо было предусмотреть положения, позволяющие урегулировать ситуации возможного столкновения прав по выданным российским и евразийским патентам. Такие положения содержатся в Патентной инструкции к Евразийской Патентной Конвенции, которая для исключения ситуации «совмещения охраны» определяет, что в любой стране-участнице Конвенции права по евразийской заявке или евразийскому патенту с более ранним приоритетом имеют преимущество перед правами по более поздней национальной

заявке или патенту на тождественное изобретение и наоборот. В свою очередь, Административные регламенты Патентного Ведомства Российской Федерации предусматривают включение выданных евразийских патентов в уровень техники наряду с патентами, выданными российским Патентным Ведомством. В современном мире информация распространяется с поистине поразительной скоростью, которая обеспечивается всеми доступными видами и средствами электронной коммуникации. В такой среде утечка информации становится вполне обыденным явлением и чаще всего не по причине того, что кто-то занимается ее хищением или преднамеренным распространением, а потому что многие люди, открыто рассказывающие о своих технических решениях, по-прежнему даже не допускают мысли, что такое раскрытие информации, сделанное в одной части света, может почти немедленно стать известным в других. Чтобы дать изобретателю или заявителю возможность устранить последствия раскрытия изобретения, случившегося до того, как заявка на такое изобретение подана, все четыре правовые системы вводят институт льготного периода. В соответствии с концепцией льготного периода, ставшая общедоступной информация об изобретении или полезной модели может быть исключена из уровня техники, если обстоятельства ее раскрытия подпадают под допустимые законом и заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель подана после произошедшего раскрытия в пределах определенного законом промежутка времени. Бразильское и российское законодательства единодушно снисходительны к обстоятельствам, приведшим к раскрытию информации, а также к лицам, совершившим раскрытие – этими лицами могут быть сам изобретатель,

заявитель или иное лицо, получившее от них информацию об изобретении или полезной модели прямо или косвенно. В обеих странах в концепцию льготного периода укладывается любое раскрытие информации, если оно может быть, по крайней мере, косвенно связано с изобретателем или заявителем – даже официальные публикации патентного ведомства считаются произведенными лицом, получившим информацию прямо от заявителя. Законодательства Бразилии и Российской Федерации в своих концепциях льготного периода допускают раскрытие информации в своих странах и за рубежом, что на практике позволяет,

изобретения любым лицом без согласия изобретателя или заявителя после того, как оно было показано или использовалось на признанной выставке во время проведения выставки; и раскрытие изобретения в письменном источнике изобретателем для научного общества, а также опубликование с согласия изобретателя информации об изобретении в трудах такого общества. В качестве допустимого обстоятельства раскрытия информации индийское патентное законодательство также указывает открытое (публичное) использование изобретения в целях его опробования или испытания, но только при условии, что такие опробование или испытание с необходимостью должны были осуществляться открыто. Временные рамки, допустимые в соответствии с концепцией льготного периода для подачи заявки после состоявшегося раскрытия информации, составляют 6 месяцев в Китае и России и 12 месяцев в Индии и Бразилии.

Институт льготного периода, вводимый законодательствами стран БРИК, время от времени используется не только национальными, но и иностранными заявителями, позволяя им обеспечить охрану прав на свои технические решения в условиях ранее состоявшегося раскрытия информации о нем. Однако, ни одна из четырех сопоставляемых правовых систем, даже наиболее снисходительная в смысле установленных требований, не способна урегулировать ситуации с так называемыми «вмешивающимися» раскрытиями изобретений, которые происходят вне какой-либо связи с изобретателем или заявителем. Одним из примеров таких вмешивающихся раскрытий является ситуация, когда после произошедшего опубликования информации об изобретении или полезной модели самим изобретателем или заявителем, но до подачи заявки этим заявителем в течение льготного периода, происходит раскрытие того же самого изобретения, самостоятельно сделавшим его лицом. При наличии такого вмешивающегося раскрытия в любой из рассматриваемых систем льготный период не сможет быть применен по отношению к поданной

например, исключить сведения о выданном в России патенте на изобретение из уровня техники при экспертизе этого же изобретения в Бразилии, если заявка на него подана тем же заявителем в течение определенного Патентным законом Бразилии льготного периода.

В Китае и Индии положения, регулирующие допустимые обстоятельства раскрытия информации до подачи заявки намного более строги. Китайское патентное законодательство признает допустимыми только первое раскрытие информации, произошедшее на признанной китайским правительством международной выставке, а также раскрытие информации на «предписанной» академической технологической встрече (совещании). При том, что понятие «предписанная» допускает множественные трактовки, большинство практиков толкуют этот термин не более широко, чем «признанная китайским правительством».

Индийское патентное законодательство позволяет исключить из уровня техники в соответствии с концепцией льготного периода также не любое раскрытие

ЕВРАЗИЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАТЕНТ, КОТОРЫЙ ПОСЛЕ ВЫДАЧИ СТАНОВИТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ВО ВСЕХ СТРАНАХ-УЧАСТНИЦАХ БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИЛИ ВАЛИДАЦИИ

информации. Могут быть исключены: открытый показ изобретения с согласия изобретателя или заявителя на признанной Центральным правительством промышленной или другой выставке, использование изобретения с согласия изобретателя или заявителя в целях его демонстрации в месте проведения выставки; публикация любого описания изобретения в связи с показом или использованием изобретения на любой выставке подобного типа; использование

заявке, поскольку вмешивающееся раскрытие станет частью уровня техники и будет порочить новизну объектов заявки. Более того, несколько вмешивающихся раскрытий и поданных заявок могут привести к процедурному тупику, когда ни по одной из заявок не может быть выдан патент, в том числе и по той, в отношении которой подавшее ее лицо предполагало воспользоваться положениями о льготном периоде. Завершая сопоставление законодательств стран БРИК в части

положений, регулирующих льготный период, следует отметить, что упомянутые недостатки этих концепций присущи и законодательствам других стран, и на сегодня полностью урегулированы только в патентной системе США после принятия Закона Америки об Изобретениях (America Invents Act (AIA), 2011). Заявки на изобретения и полезные модели рассматриваются патентными ведомствами на национальных языках. Но на каком языке можно подать заявку, чтобы она была признана правильно поданной? Такой вопрос всегда очень важен для заявителей, желающих получить охрану их прав промышленной собственности в зарубежных странах, поскольку несоблюдение законодательно установленного требования о языке, на котором должна быть подана заявка, во многих странах приводит к признанию заявки неправильно или вообще не поданной с вытекающей потерей права приоритета. И, разумеется, любой своевременно не подготовленный перевод при его срочном выполнении может весьма значительно увеличить расходы на подачу заявки. Прежде всего – несколько слов о сроках, которые должны быть соблюдены для сохранения права приоритета при подаче заявок в странах БРИК по конвенционной процедуре и в соответствии с Договором о Патентной Кооперации (РСТ). В соответствии с Парижской Конвенцией заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели могут быть поданы в странах БРИК до истечения 12 месяцев с их самой ранней даты приоритета. Рассмотрение заявок, переводимых на национальные фазы по системе РСТ,

Патентное ведомство России принимает заявки, представленные на любом языке, с единственным требованием наличия заявления о выдаче патента на русском. Перевод заявки, поданной в Патентное ведомство России на ином, чем русский, языке должен быть представлен в течение двух месяцев с даты подачи или позднее, но уже в виде ответа на запрос формальной экспертизы, с возможностью неоднократного продления срока направления ответа. Таким образом, российская патентная система наиболее удобна в смысле не столь жестких требований к языку подачи заявки и достаточно продолжительного – практически до года со всеми возможными продлениями, срока предоставления перевода материалов заявки на русский язык. Для признания изобретений по правильно поданной заявке патентоспособными они должны успешно пройти экспертизу по существу в любой из стран БРИК, а в Бразилии экспертизу по существу должны для признания их патентоспособными пройти и полезные модели. Схема экспертизы по существу одинакова во всех странах БРИК: экспертиза начинается по ходатайству заявителя; эксперты патентных ведомств должны убедиться в том, что заявленные объекты не относятся к тем, на которые патенты не выдаются, и затем проверить эти объекты на соответствие критериям патентоспособности, сравнивая их с уровнем техники; на любом этапе экспертизы по существу заявителю может быть направлен запрос, на который должен быть представлен ответ; завершается экспертиза решением о выдаче патента

вопрос патентоспособности решения, потенциально имеющего большое общественное или хозяйственное значение для Китайской Народной Республики. Продолжительность экспертизы не регламентирована ни в одной из сопоставляемых патентных систем, но без хотя бы краткого упоминания эмпирических диапазонов картина была бы неполной, поскольку вопрос об ожидаемой продолжительности экспертизы наиболее часто задается заявителями, собирающимися получить патентную охрану в той или иной стране. В этой статье представлены сроки, усредненные по большим выборкам заявок, без разделения их по областям техники. Безусловно, эти сроки могут варьироваться от усредненных значений в обе стороны, в зависимости от многих факторов, среди которых – наличие в ведомстве достаточного количества квалифицированных экспертов по областям техники. Практически общепризнанным правилом является, что заявки на изобретения в области биотехнологии проходят экспертизу дольше, чем изобретения в области механики. Кроме того, все четыре патентных ведомства очень много делают для того, чтобы сократить продолжительность экспертизы, не уменьшая ее качество. Наконец, приводимые далее в качестве средних сроки отражают ожидаемую продолжительность экспертизы от даты подачи ходатайства о ее проведении до вынесения первого запроса или окончательного решения, если такое окончательное решение может быть вынесено без промежуточных запросов. Самые короткие сроки можно ожидать при рассмотрении заявок патентными ведомствами Китая или России, где первый запрос или окончательное решение можно ожидать в течение 1 года с даты подачи ходатайства об экспертизе по существу. Затем идет Индия, где такой срок может составлять 2-3 года, в Бразилии же до вынесения первого запроса или окончательного решения может пройти до 10 лет. В отношении полезных моделей средние сроки в Китае и России можно оценить от даты регистрации до даты выдачи патента, и они составляют соответственно 12 и 7-8 месяцев. В Бразилии, где полезные модели проходят экспертизу по существу до выдачи патента на полезную модель, пройдет не менее 5 лет с даты подачи на нее заявки. В смысле сроков патентного делопроизводства Бразилия пока что остается «плохим лидером», но справедливости ради следует отметить, что Правительство Бразилии предпринимает все разумные усилия для увеличения количества экспертов Патентного Ведомства и улучшения их подготовки, что позволяет надеяться на уменьшение ожидаемых сроков проводимой в Бразилии патентной экспертизы. Хотя ожидать изменения ситуация коренным образом в самом недалеком будущем не приходится. (Продолжение следует)

В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА, СТАВШАЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗОБРЕТЕНИИ ИЛИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ МОЖЕТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА ИЗ УРОВНЯ ТЕХНИКИ, ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЕЕ РАСКРЫТИЯ ПОДПАДАЮТ ПОД ДОПУСТИМЫЕ ЗАКОНОМ И ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ ПОДАНА ПОСЛЕ ПРОИЗОШЕДШЕГО РАСКРЫТИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЗАКОНОМ ПРОМЕЖУТКА ВРЕМЕНИ

должно быть начато в Бразилии и Китае не позднее 30 месяцев с самой ранней даты приоритета, и в течение 31 месяца в Индии и России. Заявка, подаваемая в Патентное ведомство Бразилии по конвенционной процедуре, может быть представлена на английском языке с последующим переводом на португальский язык, представленным не позднее, чем два месяца с даты подачи. Заявка, переводимая на национальную фазу в Бразилии по системе РСТ, должна обязательно содержать формулу изобретения на португальском языке. Заявка, подаваемая в Патентное ведомство Индии, должна быть представлена на английском языке или на хинди; в Патентное ведомство Китая можно правильно подать только заявку, представленную на китайском языке.

или об отказе в такой выдаче. Интересной особенностью Патентного закона Китая является предоставляемое право Администрации Патентного Ведомства по собственной инициативе, без ходатайства заявителя, начать проведение экспертизы по существу в отношении любой поданной заявки на выдачу патента на изобретение – это прямо предусмотрено статьей 35 Патентного закона КНР. Условия, при которых это право может быть реализовано, законодательно не регламентированы, и на дату подготовки этой статьи автору неизвестны случаи, когда экспертиза в отношении какой-либо заявки была начата по ходатайству Администрации Патентного Ведомства КНР, но, тем не менее, такое право у нее есть, и наиболее вероятным условием следует считать необходимость рассмотреть

НОВОСТИ

28-30.08.2013, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В Санкт-Петербурге в отеле «Кемпински Отель Мойка 22» состоялся 9-й Ежегодный семинар «Охрана и защита прав на интеллектуальную собственность в России», посвященный актуальным вопросам приобретения, защиты и использования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в России, организованный фирмой «Городисский и Партнеры» для иностранных клиентов, патентных поверенных и юристов.

В этом году в центре внимания на Семинаре были тенденции развития российского законодательства и правоприменительной



НА ФОТО: УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА практики в области интеллектуальной собственности (ИС).

Программа Семинара состояла из трех Сессий: патенты, товарные знаки и юридические вопросы. В Программу Семинара была включена специальная Секция, посвященная вопросам защиты прав ИС в автомобильной промышленности. Кроме того, была рассмотрена практика охраны известных брендов в России; стратегии борьбы с нарушителями прав ИС; первые дела Суда по патентным правам и другие практические вопросы.

Докладчиками Семинара были ведущие патентные поверенные и юристы фирмы «Городисский и Партнеры». Всего в семинаре приняли участие более 30 делегатов из Западной Европы, США и Азии.

12-13.09.2013, АЛИКАНТЕ (ИСПАНИЯ)

В.Н. Медведев, Управляющий партнер («Городисский и Партнеры», Москва), выступил с докладом «Doing Business in Russia: a Guide for use and successful enforcement of a trademark» на 13-й Международной Конференции по товарным знакам, организованной FORUM Institute of Management (Германия) и Ведомством по гармонизации внутреннего рынка (ОНИМ). В числе главных тем конференции – новости Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, Ведомства по гармонизации внутреннего рынка и национальных патентных ведомств, предстоящие изменения в системе регистрации и защиты товарных знаков Евросоюза, лицензирование, лучшие примеры из практики юристов и поверенных разных стран мира.

Россия, 129090, **МОСКВА**
ул. Большая Спасская, 25, стр. 3
Телефон: +7(495) 937-61-16/61-09
Факс: +7(495) 937-61-04/61-23
e-mail: pat@gorodissky.ru
www.gorodissky.ru

Россия, 197046, **С-ПЕТЕРБУРГ**
Каменноостровский пр-т, 1-3, оф. 30
Телефон: +7(812) 327-50-56
Факс: +7(812) 324-74-65
e-mail: spb@gorodissky.ru

Россия, 350000, **КРАСНОДАР**
ул. Красноармейская, 91
Телефон: +7(861) 210-08-66
Факс: +7(861) 210-08-65
e-mail: krasnodar@gorodissky.ru

Россия, 620026, **ЕКАТЕРИНБУРГ**
Ул. Розы Люксембург, 49
Телефон: +7 (343) 351-13-83
Факс: +7 (343) 351-13-84
e-mail: ekaterinburg@gorodissky.ru

02-04.10.2013, МОСКВА

Т.Ю. Погребинская, к.ю.н., Патентный поверенный, и С.В. Медведев, к.ю.н., LL.M., Патентный поверенный (оба – «Городисский и Партнёры», Москва), приняли участие в Московском международном форуме «Состояние и перспективы лицензионного рынка в России» Салона лицензирования брендов и образов в рамках Международной выставки бизнеса по франчайзингу – BUYBRAND EXPO 2013. Т.Ю. Погребинская выступила с докладом «Взаимодействие лицензиара и лицензиата: выгоды и риски сторон». Доклад вызвал большой интерес, Т.Ю. Погребинской и С.В. Медведеву было задано много вопросов с последующим обсуждением различных ситуаций и конкретных примеров из практики.

29.09-05.10.2013, СОРРЕНТО (ИТАЛИЯ)

В.Н. Медведев, Управляющий партнер, Президент российской группы FICPI, Патентный поверенный, и Ю.Д. Кузнецов, Партнер, Патентный поверенный (оба – «Городисский и Партнёры», Москва), приняли участие в 14-м Открытом Форуме FICPI. В.Н. Медведев также участвовал в заседании Исполнительного комитета FICPI, на котором было подтверждено решение о проведении Исполнительного комитета FICPI в 2016 г. в Санкт-Петербурге.

7.10.2013, ПОЛЛЕНЦО (ИТАЛИЯ)

В.Н. Медведев, Управляющий партнер, Патентный поверенный («Городисский и Партнёры», Москва), выступил с докладом «Охрана винных брендов в России» на Всемирном винном конгрессе, организованном «Organizzazione Interprofessionale per la Comunicazione delle Conoscenze in Enologia» (O.I.C.C.E) и юридической фирмой «Studio Torta» (Италия). Конгресс собрал более 100 виноделов Италии.

15-17.10.2013, ХАНЧЖОУ (КИТАЙ)

С.А. Дорофеев, Партнер, Патентный поверенный («Городисский и Партнёры», Москва), Президент Российского Лицензионного общества (LES Russia), принял участие в 4-й Международной конференции LES Asia Pacific и выступил с докладом «Стратегии защиты интеллектуальной собственности в России и Евразии» на Пленарном заседании «Стратегия защиты прав на интеллектуальную собственность в условиях растущей экономики». В Конференции приняли участие 150 делегатов из разных стран.

24.10.2013, МИНСК (БЕЛАРУСЬ)

В.А. Мещеряков, Советник («Городисский и Партнёры», Москва), выступил с докладом «Особенности использования объектов промышленной собственности в связи с вступлением в ВТО. Россия – проблемы или преимущества» на семинаре-практикуме «Использование объектов промышленной собственности при экспорте продукции двойного и специального назначения, урегулирование вопросов и проблем при вступлении в ВТО», организованном Ассоциацией Правообладателей Интеллектуальной Собственности при поддержке Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь. В Семинаре приняли участие свыше 40 представителей белорусских министерств и ведомств, в частности, таможи, антимонопольного ведомства, а также промышленных предприятий.

Россия, 603000, **Н. НОВГОРОД**
ул. Ильинская, 105а
Телефон: +7(831) 411-55-60
Факс: +7(831) 430-73-39
e-mail: nnovgorod@gorodissky.ru

Россия, 614000, **ПЕРМЬ**
ул. Петропавловская, 41, оф. 215
Телефон: 7 (342) 259-54-38
Факс: 7 (342) 259-44-18
e-mail: perm@gorodissky.ru

Россия, 443096, **САМАРА**
ул. Осипенко, 11, офисы 410-412
Телефон: +7(846) 270-26-12
Факс: +7(846) 270-26-13
e-mail: samara@gorodissky.ru

Украина, 01135, **КИЕВ**
ул. Черновола, 25, офис 3
Телефон: +380(44) 278-49-58
Факс: +380(44) 503-37-99
e-mail: office@gorodissky.ua
www.gorodissky.ua

Россия, 420015, **КАЗАНЬ**
ул. Жуковского, 26
Телефоны: +7 (843) 236-32-32
Факс: +7 (843) 237-92-16
e-mail: Kazan@gorodissky.ru