

G-NEWS

#1 (95) 2014, МОСКВА, РОССИЯ

ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЁРЫ
ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ
И ЮРИСТЫ

Законодательство стран BRIC: сравнительный анализ

/ Окончание



Ю.Д. Кузнецов
Партнер, Российский
и Евразийский патент-
ный поверенный,
«Городисский и Парт-
неры» (Москва)

Успешное получение патента зачастую не означает окончания делопроизводства по приобретению патентных прав; многие из заявителей стремятся получить правовую охрану и для других изобретений, раскрытых в материалах заявки.

Наиболее распространенным способом продолжить делопроизводство для этих целей является подача по меньшей мере одной выделенной заявки, дата приоритета которой будет испрашиваться по первоначальной заявке, по которой » стр. 2

было принято решение о выдаче патента. К подаче выделенных заявок также прибегают для возобновления процедуры рассмотрения какого-либо изобретения, по которому было вынесено решение об отказе в выдаче патента.

Патентное законодательство стран-участниц BRIC предусматривает весьма различные подходы к практике выделения заявок. Схожим является то, что патентные ведомства всех стран BRIC рассматривают выделенные заявки в качестве самостоятельных заявок, в том смысле, что им присваиваются собственные номера, они проходят экспертизу независимо от своих первоначальных заявок, и, в случае выдачи патента по выделенной заявке, такой патент не становится связанным с патентом, выданным по первоначальной

пространственной практикой, так как положения *китайского патентного закона* ограничивают возможности заявителя по изменению пунктов формулы рассматриваемой заявки по собственной инициативе. Изменения по инициативе заявителя могут быть внесены только при подаче ходатайства о проведении экспертизы по существу или в течение трех месяцев с даты получения уведомления о начале такой экспертизы. Любые другие изменения могут быть внесены заявителем только в связи с запросом эксперта. Однако, ограничивая условия, при которых в заявку могут быть внесены изменения по инициативе заявителя, китайское патентное законодательство не ограничивает количество выделенных заявок, которые можно подать. Крайний срок подачи

выделенной заявки – два месяца со дня получения уведомления о выдаче патента или три месяца со дня получения решения об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке.

Практика Патентного ведомства Индии сформировала наиболее строгие ограничения на возможности подачи выделенных заявок, при этом сами положения *патентного законодательства Ин-*

Патентное законодательство стран-участниц BRIC предусматривает весьма различные подходы к практике выделения заявок

заявке. Различия же проявляются в условиях и временных рамках, в которых выделенные заявки могут быть поданы.

Самый простой подход, дающий заявителю наиболее широкие возможности, предусматривается *российским патентным законодательством*. Согласно ему, выделенная заявка может быть подана в течение всего срока рассмотрения первоначальной заявки до тех пор, пока патент по первоначальной заявке не зарегистрирован в российском патентном ведомстве или пока не исчерпана возможность обжалования решения об отказе в выдаче по такой заявке патента. Это достаточно большой промежуток времени, если учесть, что срок ожидания регистрации и опубликования патента Роспатентом составляет на сегодня как минимум 3 месяца, считая со дня уплаты пошлины за выдачу и публикацию, а срок обжалования решения об отказе в выдаче патента составляет 6 месяцев со дня его получения. Согласно российскому законодательству, выделенная заявка может быть подана в любой момент по выбору заявителя и в отношении любого содержащегося в первоначальной заявке изобретения. Вместе с тем, ни один из независимых пунктов формулы по первоначальной заявке, по которой было вынесено решение о выдаче патента, не должен буквально совпадать с каким-либо из независимых пунктов формулы по выделенной заявке, по которой также может быть получен патент, иначе оба этих патента будут признаны недействительными в части совпадающих независимых пунктов формул изобретения.

Довольно схожие положения в отношении выделенных заявок содержатся и в *бразильском патентном законодательстве*, отличаются они лишь более коротким сроком подачи выделенной заявки, который заканчивается вместе с окончанием экспертизы в день подготовки заключительного отчета о патентоспособности изобретения, раскрытого в заявке на получение патента, или за 30 дней до публикации решения о принятии заявки к рассмотрению, отказе в рассмотрении или приостановлении производства по заявке, в зависимости от того, какое из этих событий наиболее позднее.

Подача выделенных заявок в ходе делопроизводства в Китайском патентном ведомстве является широко рас-

дии не выглядят столь строгими, по крайней мере, на первый взгляд. Действительно, Патентный закон Индии гласит, что «лицо... может в любое время до выдачи патента, по своему желанию, или с целью преодолеть возражение Контроллера (высшее должностное лицо Патентного Ведомства Индии – прим. автора) о том, что формула изобретения, раскрытая в описании, относится более чем к одному изобретению, подать дополнительную заявку...». Таким образом, вполне естественно, что большинство заявителей, равно как и значительная часть экспертов Патентного ведомства Индии, традиционно толковали это положение как отражающее две в равной степени допустимые ситуации, а именно: первую, которая допускает подачу выделенной заявки в любой момент, если заявитель сочтет это необходимым, и вторую, которая позволяет заявителю представить на рассмотрение экспертизы все изобретения, раскрытые в первоначальной заявке, но не связанные между собой единым изобретательским замыслом. Именно таким общим толкованием руководствовалась компания LG Electronics при подаче заявки, выделенной из первоначальной, по которой было вынесено решение об отказе в выдаче патента. К удивлению компании, выделенная заявка была отклонена Контроллером как ненадлежаще поданная, а Апелляционная Коллегия по Интеллектуальной Собственности (IPAB) в дальнейшем пришла к выводу, что право заявителя на подачу выделенной заявки не является безусловным, а возникает только при наличии множественных изобретений в первоначальной заявке.

Здесь приходится отметить, что патентное законодательство Индии допускает подачу выделенной заявки только при условии, что делопроизводство по первоначальной заявке не завершено. Иными словами, если в Бразилии, Китае и России допускается подача выделенной заявки из первоначальной, по которой уже было вынесено решение об отказе в выдаче патента, то при планировании подачи выделенной заявки в Индии необходимо очень серьезно оценивать возможность вынесения такого отказа, так как полученное заявителем решение об отказе означает не только прекращение делопроизводства по первоначальной заявке, но и утрату

возможности подать выделенную заявку. Возвращаясь к неудачному для компании LG Electronics делу, где IPAB высказала мнение о том, что заявка должна быть выделена только на основе пунктов формулы первоначальной заявки, критически важно подготовиться к возможному отказу путем включения всех пунктов возможной выделенной заявки в формулу первоначальной заявки до того, как в выдаче патента по последней будет отказано, чтобы в будущем сохранить возможность подачи выделенных заявок в отношении всех желаемых объектов. Вероятно, из-за такой жесткой позиции Патентного ведомства Индии по отношению к выделенным заявкам, некоторые практики начали сомневаться и в возможности подачи выделенных из ранее выделенных заявок, то есть формирования так называемых «каскадов» заявок, практики вполне допустимой и нередкой при патентовании изобретений в других стран-участницах BRIC. Эти сомнения усугубились в связи с решением по делу о заявке Roche AG на лекарство от рака груди под названием Герцептин (Herceptin), которым было отказано в установлении приоритета первоначальной заявки для выделенной из уже ранее выделенной из нее заявки. В ряде комментариев по этому делу можно даже увидеть выводы, что Патентное ведомство Индии считает выделение заявки из уже выделенной заявки недопустимым на основании положений Патентного закона Индии. Однако, подобные выводы представляются слишком преждевременными и основанными на поверхностном анализе самого решения и ситуации его вызвавшей. Мотивировка Контроллера в решении действительно многословна и несколько запутанна, факты же говорят о том, что попытка выделить заявку была предпринята по уже признанной отозванной заявке, а в этом

В Бразилии и в Индии могут быть выданы дополнительные патенты, в России и в Китае такого вида патентов нет

случае нет принципиальной разницы предпринимается ли попытка подать выделенную заявку из первоначальной или уже выделенной заявки – и то, и другое равно невозможно. С учетом этого соображения есть основания полагать, что практика «каскадной» подачи выделенных заявок в равной степени возможна во всех странах BRIC.

В Бразилии и в Индии могут быть выданы дополнительные патенты, в России и в Китае такого вида патентов нет. Дополнительные патенты (в Бразилии называемые Сертификатами о Дополнении) используются для получения правовой охраны объектов, дополняющих изобретение по рассматриваемой основной заявке или по выданному по основной заявке патенту. Таким объектом может быть любое улучшение, развитие или модификация изобретения по основной заявке, при этом патентообладатель основного и дополнительного патентов должен быть одним и тем же лицом. Дополнительные патенты выдаются либо после выдачи основного патента, либо одновременно с его выдачей и действуют одновременно с основным патентом.

Законодательство Индии несколько более детально описывает институт дополнительных патентов по сравнению с законодательством Бразилии, но в целом требования и воз-

можности по использованию такого вида правовой охраны, предоставляемые заявителям для защиты их технических решений, схожи. Изобретение по дополнительному патенту, должно быть новым, но не обязательно должно иметь изобретательский уровень по отношению к изобретению по основному патенту. Изобретение по дополнительному патенту должно быть объединено тем же изобретательским замыслом, что и изобретение по основному патенту; если это условие не соблюдается, то требование единства изобретения признается нарушенным и заявка на дополнительный патент должна быть преобразована в обычную заявку на изобретение (или на полезную модель, если речь идет о Бразилии).

Отдельно уплачивать пошлины за поддержание в силе дополнительного патента не нужно, но если не уплатить пошлину за поддержание в силе основного патента, то недействительными станут оба патента; срок действия дополнительного патента истекает вместе с основным патентом. При признании основного патента недействительным, дополнительный патент по запросу патентообладателя может быть преобразован в самостоятельный патент и продолжит свое действие на срок, возможный ранее для действия основного патента. Однако когда дополнительный патент станет самостоятельным, за поддержание его в силе до окончания срока действия нужно будет уплачивать пошлины.

Срок действия патента в Бразилии, Китае, Индии и России составляет 20 лет, однако по законодательству Бразилии срок действия патента не может быть менее 10 лет после выдачи патента, что представляется разумным, учитывая продолжительность экспертизы в патентном ведомстве Бразилии. В России 20-летний срок может быть продлен еще

на 5 лет, если запатентованное решение относится к лекарственным средствам, пестицидам или агрохимикатам, введение которых в рыночный оборот требует дополнительного разрешения соответствующего госоргана.

Так как выданные

патенты представляют собой временную монополию, при определенных обстоятельствах они могут стать объектом принудительной лицензии. **Законодательство всех стран BRIC содержит положения, предусматривающие возможность выдачи принудительной лицензии** для предотвращения негативных последствий, связанных с исключительностью прав по выданному патенту, в частности, таких, как неиспользование изобретения патентообладателем при одновременном запрете использовать его другим лицам. Право выдачи принудительных лицензий первоначально было установлено Парижской конвенцией, а соглашение ТРИПС установило дополнительные требования к принудительным лицензиям. Положения **законодательств России и Бразилии** предусматривают две ситуации, в которых может быть выдана принудительная лицензия. Первая ситуация – когда неиспользование или недостаточное использование запатентованного изобретения приводит к недостатку производства соответствующей продукции и предложения ее на рынке. Вторая ситуация возникает, когда запатентованное решение предоставляет значительное техническое или экономическое преимущество, но не может быть использовано без разрешения обладателя ранее выданного патента, при невозмож-

ности достичь соглашения об использовании такого ранее выданного патента. Для разрешения обеих ситуаций может быть выдана неисключительная принудительная лицензия.

В Китае первые два основания для выдачи принудительной лицензии связаны с действиями или бездействием патентообладателя, а именно: использованием выданного патента способом, приводящим к монополии, или неиспользованием запатентованного решения без каких-либо на то уважительных причин. Два других основания связаны с важностью запатентованного решения для страны: принудительная лицензия может быть выдана при возникновении в стране чрезвычайного положения или когда выдача такой лицензии необходима для защиты интересов и здоровья общества. Китайское законодательство о принудительных лицензиях достаточно подробно проработано, но на настоящий момент ни одной принудительной лицензии выдано не было.

Практика рассмотрения споров о **выдаче принудительных лицензий в Индии** стала широко обсуждаемой темой после того, как первая такая лицензия на запатентованный компанией Bayer препарат для лечения рака была выдана местному производителю дженериков, компании Natco. В соответствии с положениями индийского законодательства в отношении принудительных лицензий такие лицензии могут быть выданы, если не удовлетворяется разумная потребность общества в запатентованном изобретении, если запатентованное изобретение не доступно для общественности за разумную цену или если запатентованное изобретение не используется на территории Индии. В деле с препаратом компании Bayer для лечения рака, причиной для выдачи принудительной лицензии стала возможность предложить дженерик такого препарата за разумную цену – стоимость дженерика оценивалась, как приблизительно в 32 раза меньше, чем стоимость запатентованного лекарства компании Bayer. Это дело получило широкую огласку по всему миру и до сих пор упоминается, когда речь заходит о принудительных лицензиях в Индии. Однако, наиболее интересным является третье условие выдачи принудительных лицензий, а именно – неиспользование запатентованного изобретения на территории Индии. Использование изобретения означает его коммерческое использование в Индии в смысле изготовления и продажи запатентованного продукта или осуществления запатентованного способа патентообладателем или его лицензиатами. Использование должно подтверждаться путем направления Заявления об использовании до 31 марта каждый календарный год. В случае ненаправления такого заявления, автоматически презюмируется неиспользование изобретения, что позволяет любому заинтересованному лицу подать заявление о выдаче принудительной лицензии. Отсутствие надлежащего Заявления об использовании даже может служить основанием для наложения штрафа в размере 25 000 долларов США, который, правда, ни разу накладывался. Какие же причины неиспользования могут являться уважительными? Разумеется, применимого на все случаи жизни рецепта здесь нет, но заслуживающие доверия комментаторы патентной практики Индии среди таких причин называют следующие: прохождение регуляционного тестирования по отношению к изобретению, проводимое исследование рынка, проведение исследования на предмет возможной коммерциализации, проведение переговоров с индийской стороной относительно лицензии для производства на территории Индии и затруднения с использованием

патента в Индии, имеющие длящийся или неустрашимый характер. Еще раз подчеркнем, что эти причины не следует считать «рекомендованными к применению». Более того, не существует однозначного ответа на вопрос, насколько долго Патентное ведомство Индии будет считать удовлетворительной ту или иную причину неиспользования.

В конце данного сравнительного обзора следует хотя бы упомянуть о развитии регионального и общемирового сотрудничества Патентных ведомств. Среди стран BRIC пока только Россия является участницей Конвенции о региональном патенте, а именно Евразийской патентной конвенции, объединяющей восемь стран, на территории которых правовую охрану обеспечивает региональный патент, имеющий тот же статус, что и национальные патенты. Скорее всего, в обозримом будущем другие страны BRIC не будут вовлечены в какое-либо региональное сотрудничество подобного вида: ни в Латиноамериканском регионе, ни в регионе стран Юго-Восточной Азии предпосылок для создания региональных патентных ведомств пока нет. В этой связи интересным из недавно начавшихся международных проектов является Patent Prosecution Highway (PPH), позволяющий ускорить экспертизу изобретений по заявке в одном из ведомств-участников этого проекта, если другим ведомством-участником, рассматривающим поданную в него заявку-аналог, сделан вывод о патентоспособности заявленных в ней тех же изобретений. PPH последовательно прошел через несколько этапов своего развития, начиная с двухсторонних соглашений и войдя в нынешнюю Глобальную Фазу (Global PPH), которая объединила 17 патентных ведомств разных стран. Роспатент участвовал в PPH практически с самого его начала и шаг за шагом приближался к тому, чтобы стать стороной в Global PPH. Китайское патентное ведомство также активно участвует в PPH, но в основном в рамках двухсторонних соглашений, один из которых заключен как раз с Роспатентом. Ни Бразилия, ни Индия пока не участвуют в PPH, хотя, по крайней мере, Бразилии такое участие могло бы дать инструмент для ускорения экспертизы до сколь-нибудь приемлемых сроков. В Global PPH на сегодня участвует только Роспатент.

Недавно BRIC пополнился еще одним участником – **Южно-Африканской республикой**, играющей важную роль в экономике африканского континента в целом и являющейся страной с достаточно развитой патентной системой. Взятые вместе, страны BRICS имеют более 42% мирового населения, занимают 30% мировой территории и ежегодно получают долю, равную приблизительно 15% от всех заявок на выдачу патентов, которые подаются в мире. Ожидается, что количество заявок, поданных в Патентные ведомства стран BRICS, будет расти, в связи с чем для потенциальных заявителей становится все более важным постоянно быть в курсе новостей этих патентных систем. Мы надеемся, что настоящая статья, главной целью которой было дать самый первый сравнительный обзор патентных систем стран BRIC, положит начало серии публикаций, раскрывающих различные аспекты каждой из таких систем, описывающих происходящие в них изменения и важные решения, с последовательным распространением на другие объекты интеллектуальных прав, в том числе товарные знаки и промышленные образцы.

12-й ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР «СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ»

В Москве состоялся 12-й ежегодный семинар «Стратегии защиты интеллектуальной собственности для успешного развития компании», организованный фирмой «Городисский и Партнёры» 16-18 апреля 2014 года. Ведущие патентные поверенные и юристы Московского и Казанского офисов фирмы представили доклады по эффективному управлению интеллектуальной собственностью компании в современных условиях в России и за рубежом, познакомили участников семинара с наиболее интересными делами из своей практики.

В программе семинара было 3 Сессии – «Патенты», «Товарные знаки» и «Защита прав интеллектуальной собственности/юридические аспекты», а также Специальная сессия по Таможенному союзу.

В работе семинара участвовали руководители, юристы, адвокаты, патентные поверенные, консультанты по маркетингу и рекламе, экономисты и другие специалисты, представляющие международные компании, российские производственные предприятия, научно-исследовательские центры, университеты, медицинские учреждения. Всего присутствовало 44 участника из Кемерово, Омска, Томска, Новосибирска, Ижевска, Перми, Кирова, Владимира, Калуги, Казани, Ростовской области, Тверской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Владивостока, а также Минска (Беларусь), Бишкека (Киргизия) и Лимассола (Кипр). Некоторые из них приняли участие в семинаре уже не в первый раз.

Отзывы участников семинара:

«Постараюсь приехать на следующий семинар» (Маркова И.И., «Технологическая компания Шлюмберже», Новосибирск)

«Все отлично! Спасибо!» (Цинцадзе М.В., «Анвилаб», Москва)

«Мне все очень понравилось, но на два очень интересных доклада было отведено недостаточно времени» (Лукьянов М.А., «УК ЮНИКОМ», Владивосток)

«Спасибо за профессионализм!» (Чередникова М.А., «Каури», Ижевск)

«Замечательно организованный семинар с актуальными темами» (Шахманова Е.И., «Ив Роше Восток», Москва)

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 1: Консультация в перерыве (А.Э. Ибрагимов)

Фото 2: (Слева направо) Е.Б. Александров, В.И. Бирюлин, Н.И. Степанова, В.А. Мещеряков

Фото 3: Участники семинара

События

(конференции, семинары, новости)

22.04.2014 // МОСКВА

Н.А.Радченко, к.ю.н., Патентный поверенный, Советник («Городисский и Партнеры», Москва), приняла участие в работе экспертной группы по подведению итогов финального этапа Международной олимпиады по интеллектуальной собственности для старшеклассников 2013-2014 г.г., одним из спонсоров которой является фирма «Городисский и Партнеры», проводимой Российской государственной академией интеллектуальной собственности (РГАИС) при поддержке Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

24.04.2014 // КАЗАНЬ

В.Н. Медведев, Управляющий партнер, Российский и Евразийский патентный поверенный («Городисский и Партнеры», Москва), А.Э. Ибрагимов, Российский и Евразийский



Подписание Соглашения

(слева направо)

Д.К.Нурғалиев, Проректор КФУ
В.Н.Медведев, Управляющий
партнер фирмы

патентный поверенный, Директор («Городисский и Партнеры», Казань), приняли участие в работе IX Казанской международной венчурной ярмарки. В ходе дня было подписано Соглашение между фирмой «Городисский и Партнеры» и Казанским Федеральным Университетом (КФУ) о создании в структуре университета Центра международной деятельности в области интеллектуальной собственности.

21-25.04.2014 // МОСКВА

Н.А.Радченко, к.ю.н., Патентный поверенный, Советник («Городисский и Партнеры», Москва), выступила с докладом

«Столкновение прав на средства индивидуализации» на Круглом столе «Правовая охрана товарных знаков», состоявшемся в рамках VII Международного форума «Интеллектуальная собственность - XXI век», проходившем в Торгово-промышленной палате РФ под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). В.И.Бирюлин, Партнер, Патентный поверенный, В.А.Мещеряков, Советник, А.Ю.Дегтярева, Юрист (все – «Городисский и Партнеры», Москва), также приняли участие в различных мероприятиях Форума.

25.04.2014 // КИЕВ

Украинское Патентное ведомство (УИПС) наградило юридическую фирму «Городисский и Партнеры» (Киев) благодарственной Грамотой за весомый вклад в развитие государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине.

Награждение происходило на торжественном заседании Ведомства по случаю празднования Международного дня интеллектуальной собственности.



Благодарственная грамота

02.05.2014 // ЧИКАГО

С.В. Медведев, к.ю.н., LL.M., Старший юрист («Городисский и Партнеры», Москва), выступил с докладом «Борьба с контрафактом и незаконным использованием товарного знака в России» на конференции «IP on the Edge», организованной американской юридической школой «The John Marshall Law School». На конференции затрагивались различные вопросы правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности, в том числе объектов авторского права, товарных знаков и патентов. На конференции присутствовали многие известные американские юристы, патентные поверенные, судьи и студенты, специализирующиеся в сфере интеллектуальной собственности.



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

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, 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

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

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