

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

ПАТЕНТНЕ ПРАВО (I) (П'ЯТИЙ МОДУЛЬ)

АЛЬБЕРТО АРРІБАС ЕРНАНДЕЗ
ГОСПОДАРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД М. МАДРИД
КИЇВ (УКРАЇНА)
Лютий 2016 р.

❖ МІЖНАРОДНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА У
ПАТЕНТНІЙ СФЕРІ

❖ ВИМОГИ ДО ПАТЕНТНОЗДАТНОСТІ

МІЖНАРОДНА ТА
ЄВРОПЕЙСЬКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА
БАЗА У ПАТЕНТНІ СФЕРІ

Міжнародна нормативно-правова база (I)

- ◎ Паризька конвенція про охорону промислової власності, від 29 березня 1883 р.
- ◎ Договір про патентну кооперацію (РСТ), від 19 червня 1970 р.
- ◎ Угода щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС), Додаток 1С до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі, від 15 квітня 1994 р.
- ◎ Конвенція про видачу європейських патентів, від 5 жовтня 1973 р. (Мюнхенська конвенція).
- ◎ Конвенція про європейський патент для спільного ринку

Міжнародна нормативно-правова база (II)

Паризька конвенція про охорону промислової власності
від 29 березня 1883 р.

Діє в Україні: з 25 грудня 1991 р.

ДВА БАЗОВІ ПРИНЦИПИ:

- Принцип національного режиму
- Принцип/право пріоритету

Міжнародна нормативно-правова база (III) Паризька конвенція

ПРИНЦИП НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ

Країна-учасниця Паризької конвенції повинна надавати таку ж охорону громадянам інших країн-членів, яку вона надає власним громадянам.

До громадян країн-учасниць прирівнюються громадяни країн, що не є учасницями Конвенції, але мають на території однієї із країн-учасниць місце проживання або дійсні та серйозні промислові чи торговельні підприємства.

Міжнародна нормативно-правова база (IV)
Паризька конвенція

ПРАВО ПРІОРИТЕТУ

Заявник в одній із країн-учасниць Конвенції може використовувати дату своєї першої заявки (що подана у межах однієї із країн-учасниць) у якості дати наступної заявки до будь-якої іншої країни-учасниці Конвенції, якщо він подав цю наступну заявку протягом 12 місяців з дати першої заявки.

Міжнародна нормативно-правова база (V) Паризька конвенція

Спільні норми, які мають запровадити усі країни-учасниці

- Незалежність патентів, виданих у різних країнах-учасницях на той самий винахід
- Право винахідника бути згаданим у патенті
- У видачі патенту не може бути відмовлено на підставі того, що продаж продукту, який запатентований чи виготовлений запатентованим способом, підпадає на підставі національного законодавства під обмеження чи скорочення
- Видача обов'язкових ліцензій тільки у певних випадках

Міжнародна нормативно-правова база (VI)

ДОГОВІР ПРО ПАТЕНТНУ КООПЕРАЦІЮ (РСТ), м. Вашингтон, 19 червня 1970 року

Діє в Україні: з 25 грудня 1991 р.

- До Договору можуть приєднатися держави, які вже є учасницями Паризької конвенції
- Ключовий елемент: “МІЖНАРОДНА ЗАЯВКА”. Регулює міжнародну фазу заявки на патент.
- Подання міжнародної заявки (чи “заявка РСТ”) має у кожній із вказаних країн таку саму дію, як у випадку подання національної заявки до патентного відомства даної країни.
- Шляхом подання єдиної заявки можна отримати різні національні патенти, які видаються кожним окремим національним відомством. Йдеться про одну заявку, але не про одну реєстрацію.
- Заявник має до 30 місяців із дати подання заявки для початку відповідних процедур в кожній вказаній країні (національна фаза).
- Якщо міжнародна заявка відповідає формі, визначеній у РСТ, вона не може бути відхилена з формальних причин жодним із вказаних патентних відомств.
- Розробка міжнародного пошукового звіту (стан науки та техніки), письмового висновку (звіт про попередню експертизу) щодо патентноспроможності → полегшує роботу національних патентних відомств, які приймають рішення щодо реєстрації чи відмови у реєстрації.

Міжнародна нормативно-правова база (VII) Угода щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС) від 15 квітня 1994 р.

Додаток 1С до Марракеської Угоди про заснування
Світової організації торгівлі, від 15 квітня 1994
Діє в Україні: з 16 травня 2008 р.

ДВА БАЗОВИХ ПРИНЦИПИ:

- Принцип національного режиму
- Принцип нації, яка користується найбільшими перевагами

Міжнародна нормативно-правова база (VIII) ТРИПС

ПРИНЦИП НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ

Кожна держава-підписант повинна надати громадянам інших держав-підписантів режим не менш сприятливий, ніж той, який вона надає своїм громадянам щодо охорони інтелектуальної власності.

Міжнародна нормативно-правова база (ІХ) ТРИПС

ПРИНЦИП НАЦІЇ, ЯКА КОРИСТУЄТЬСЯ НАЙБІЛЬШИМИ ПЕРЕВАГАМИ

Будь-яка перевага, що надається державою-підписантом громадянам будь-якої іншої держави, повинна негайно і безумовно бути надана громадянам усіх інших держав-підписантів, навіть коли такий режим буде більш сприятливим, ніж той, що надається даною державою власним громадянам.

Міжнародна нормативно-правова база (X)

TRIPS

Єдині мінімальні стандарти охорони

- Патентоздатні об'єкти: патенти видаються для будь-яких винаходів, незалежно від того, чи є вони продуктами або процесами, в усіх сферах технології (Ст. 27).
- Вимоги до патентоздатності: новизна, винахідницький рівень та промислова придатність (Ст. 27).
- Можливість для держав-підписантів не дозволяти патентування для діагностичних, терапевтичних та хірургічних методів лікування людини або тварини; рослин та тварин, крім мікроорганізмів (Ст. 27).

Міжнародна нормативно-правова база (XI)

TRIPS

Єдині мінімальні стандарти охорони

◎ Патент надає його власнику такі виключні права (Ст. 28)

а) коли об'єктом патенту є продукт - перешкоджати третім сторонам, які не мають дозволу власника, виробляти, використовувати, пропонувати до продажу, продавати або імпортувати(б) для цих цілей зазначений продукт;

б) коли об'єктом патенту є процес – перешкоджати третім сторонам, які не мають дозволу власника, використовувати процес або: використовувати процес або: використовувати, пропонувати на продаж, продавати або імпортувати для цих цілей принаймні продукт, який було безпосередньо отримано шляхом цього процесу.

◎ Власники патенту також мають право передавати, передавати у спадщину чи укладати ліцензійні угоди щодо патенту.

◎ Строк дії охорони: 20 років із дати подання заявки

Міжнародна нормативно-правова база (XII) TRIPS

Єдині мінімальні стандарти охорони

Обов'язок доведення

- Для цілей цивільного судочинства стосовно порушень прав власників, якщо суттю патенту є спосіб отримання продукту, органи судової влади повинні мати право наказувати відповідачу довести, що спосіб для отримання ідентичного продукту відрізняється від запатентованого способу.

Міжнародна нормативно-правова база (XIII)

TRIPS

Єдині мінімальні стандарти охорони Обов'язок доведення

У зв'язку з чим Члени повинні передбачати, що принаймні за однієї з наступних обставин будь-який ідентичний продукт, коли він виробляється без дозволу власника патенту, повинен, за відсутністю доказу протилежного, вважатися отриманим в результаті запатентованого способу:

- (a) якщо продукт, отриманий запатентованим способом, є новим;*
- (b) якщо існує значна ймовірність того, що ідентичний продукт був виготовлений із використанням даного способу і власник патенту був не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити спосіб, який фактично використовувався.*

2. Будь-який Член повинен мати можливість передбачати, що "обов'язок доведення", про який ідеться у параграфі 1, повинен існувати тільки для порушника, який підозрюється, якщо виконуються умови, передбачені в підпараграфі (a), або лише якщо виконуються умови, передбачені в підпараграфі (b).

Міжнародна нормативно-правова база (XIV)

Мюнхенська конвенція про видачу європейського патенту від 5 жовтня 1973 р. (КЄП). Внесено зміни 29 листопада 2000 р.

Україна не приєдналася до Конвенції.

На даний момент до Конвенції приєдналися 38 держав (Іспанія, Німеччина, Франція, Італія, Великобританія, Голландія, Португалія, Бельгія, Швейцарія, Швеція, Норвегія, Румунія, Угорщина, Естонія, Литва, Польща, Туреччина...)

- Конвенцією була створена Європейська Патентна Організація. Організація відкрита для усіх європейських країн, навіть не членів ЄС
- Єдина заявка дозволяє отримати охорону у визначених в заявці державах-учасницях Конвенції.
- Заявка має подаватися до Європейського патентного відомства (ЄПВ) або до національних відомства однією із офіційних мов (англійська, французька, німецька або національною мовою із перекладом однією із офіційних мов).

Міжнародна нормативно-правова база (XV) КЄП

- Заявка розглядається в ЄПВ, із головним офісом у Мюнхені та представництвами у Берліні та Гаазі; проводиться експертиза дотримання вимог патентноспроможності; виданий ЄПВ патент призводить до появи низки національних патентів.
- Після видачі європейського патенту здійснюється публікація перекладу патенту у визначених державах; таким чином з'являються національні патенти, які в кожній із визначених держав мають дію національного патенту, відповідно до правового режиму держава і згідно із визначеним мінімальним стандартом охорони.
- Процедура скасування чинності патентів відбувається в національних судах, але вичерпний список підстав для цього наведено у Статті 138 КЄП.
- Скасування чинності патенту в одній із держав не впливає на чинність патенту в решті визначених держав.
- Тривалість охорони – 20 років із дати подання заявки.

Міжнародна нормативно-правова база (XVI)

КОНВЕНЦІЯ ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАТЕНТ ДЛЯ СПІЛЬНОГО РИНКУ

- Це ще один крок до європейського патенту, після Мюнхенської конвенції та РСТ.
- Йдеться про єдиний охоронний документ, різновидність європейського патенту, який видається на підставі єдиної заявки, що діє в усіх державах-членах ЄС, які беруть участь у посиленій співпраці (Іспанії та Польща не приєдналися до Конвенції про європейський патент для спільного ринку).
- До того ж, створюється супранаціональна судова структура для прийняття рішень стосовно чинності та порушень, як для європейських патентів для спільного ринку, так і для решти європейських патентів.

Міжнародна нормативно-правова база (XVII) ЄПСР

Нормативно-правова база патенту. “Європейський патентний пакет”
чи “Патентний пакет”.

- Регламент 1257/2012 (31.12.2012), яким імплементується розширена взаємодія у сфері створення єдиної патентної охорони.
- Регламент 1260/2012 (31.12.2012), яким імплементується розширена взаємодія у сфері створення єдиної патентної охорони в частині застосування положень щодо перекладу.
- Угода про формування Єдиного патентного суду, від 19/02/2013 р. (20.06.2012). Міжнародна конвенція та Процедурні правила.

Міжнародна нормативно-правова база (XVIII) ЄПСР

- ЄПСР це вид європейського патенту, який, за проханням заявника, має єдину дію в усіх державах-членах ЄС, які приєдналися до системи.
- Заявка та реєстрація відбуваються в Європейському патентному відомстві.
- Заявка та публікація здійснюються лише однією із мов європейського патенту (англійська, німецька, французька), пункти формули перекладаються трьома офіційними мовами, без необхідності робити переклад будь-якою іншою мовою ЄС.
- Єдина охорона та однакова дія в усіх держава-членах, які приєдналися до системи.
- Сумісність європейського патенту для спільного ринку із іншими охоронними документами.
- Власна судова система: Єдиний патентний суд

Міжнародна нормативно-правова база (XIX) ЄПСР

Судова система

- Дві інстанції
- Суд першої інстанції :
 - Три судді та один спеціаліст (не обов'язково)
 - Місцеві суди.- Позови щодо порушення прав та скасування чинності за позовом третьої сторони.
 - Регіональні суди. - Позови щодо порушення прав та скасування чинності за позовом третьої сторони.
 - Центральний суд. – Позови щодо скасування чинності, порушення прав за умови згоди між сторонами.
- Апеляційний суд :
 - Три судді та два спеціалісти

ВИМОГИ ДО ПАТЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ

Позитивні вимоги

Патенти видаються для будь-яких ВІНАХОДІВ, в усіх сферах технології, за умови, що вони мають ВІНАХІДНИЦЬКИЙ РІВЕНЬ і є ПРОМИСЛОВО ПРИДАТНИМИ (Стаття 27.1 угоди TRIPS, Статті 52.1 та 1381.b КЄП) →

- Винахід
- Новизна
- Винахідницький рівень
- Промислова придатність
- Виконуваність

ПОЗИТИВНІ ВИМОГИ ВИНАХІД (I)

- ВИНАХІД
 - В міжнародній нормативно-правовій базі відсутнє конкретне визначення.
 - Зазвичай визначається через негативні ознаки:
 - Виключення: витвори, які не мають технічного характеру
 - Винятки: технічні винаходи, які не підлягають патентуванню

ПОЗИТИВНІ ВИМОГИ ВИНАХІД (II)

Запатентувати можна тільки промислові винаходи

- ◎ Винахід – це інтелектуальний витвір, який полягає у винайдені послідовності дій людини, яка призведе до отримання певного результату.
- ◎ Також потрібно, щоб це був промисловий винахід, тобто, щоб він мав промислову придатність.

ПОЗИТИВНІ ВИМОГИ ВИНАХІД (III)

- Не вважаються винаходами відкриття, наукові теорії та математичні методи, естетичний витвір, комп'ютерні програми та рішення, які полягають у поданні інформації.
- Існують промислові винаходи, патентування яких заборонено, оскільки публікація та використання таких винаходів суперечить громадському порядку та моралі, або ж такий винахід є сортом рослин, видом тварин, переважно біологічним процесом отримання рослин чи тварин.

ПОЗИТИВНІ ВИМОГИ ВИНАХІД (IV)

Типи патентів в залежності від винаходу

- Патент на продукт: як результат – фізична одиниця (інструмент, машина, тощо) чи субстанція (молекула)
- Патент на процес: об'єкт охорони – послідовність дій, які призводять до отримання промислового результату. Охороняється спосіб, форма чи метод отримання корисного результату.

Визначається трьома елементами:

- Складові, які використовуються
- Методи дій із ними
- Фінальний результат

ПОЗИТИВНІ ВИМОГИ НОВИЗНА (I)

Ст. 54. КЄП: винахід вважається новим, коли він не є частиною стану науки та техніки.

- Стан науки та техніки (Ст. 54.2 КЄП): уся інформація, що до дати подання заявки на реєстрацію патенту, була доступною публіці шляхом письмового чи усного опису, шляхом використання чи будь-яким іншим шляхом.

Ключові елементи:

- “уся” – ніщо не виключається.

включно із змістом заявок на реєстрацію патентів, поданих раніше, навіть якщо вони ще не були опубліковані;

Потреба уникнути ситуації, у якій один і той самий винахід може бути об'єктом декількох патентів одночасно.

- “доступна публіці”:

Доступність: достатньо простої можливості.

“Публіка”: будь-яка третя особа (незалежно від їх кількості), яка могла мати доступ до відповідного винаходу і не мала зобов'язань щодо нерозголошення інформації.

- “шляхом письмового чи усного опису, шляхом використання чи будь-яким іншим шляхом”

ПОЗИТИВНІ ВИМОГИ НОВИЗНА (II)

Розкриття, що не шкодить новизні

Випадки, у яких, не зважаючи на попереднє розкриття винаходу, це не впливає на існування новизни:

- СТАТТЯ 55 КЄП → не буде враховуватися розкриття винаходу, що відбулося протягом **ШЕСТИ МІСЯЦІВ** до дати подання заявки на реєстрацію патенту, що стало **ПРЯМИМ ЧИ НЕПРЯМИМ РЕЗУЛЬТАТОМ**:
- **очевидного зловживання** стосовно заявника або його правонаступника.
- фактом того, що заявник чи його правонаступник виставили винахід на **офіційній виставці** чи виставці, яка офіційно визнана Паризькою конвенцією про міжнародні виставки від 22 листопада 1928 р.
 - У даному випадку важливо, щоб заявник під час реєстрації заявив, що винахід було представлено на виставці, і, на підтримку такої заяви, подав відповідний сертифікат.
- У деяких державах-членах ЄС, також не враховується **випробування**, які здійснюються заявником або його правонаступниками, якщо не відбувалася експлуатація чи комерційне пропонування винаходу.

Позитивні критерії НОВИЗНА (III)

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

◎ ЕТАПИ

- 1.- Конкретно визначити, у чому полягає винахід, щодо якого заявляється патент.
- 2.- Виявити, чи даний винахід, відповідно до опису, є суттєво чи переважно тотожним іншому винаходу, який міститься у рівні науки та техніки на момент подання заявки на реєстрацію патенту (“ВІДОМИЙ РІВЕНЬ”).

- ◎ Відомий рівень науки та техніки, який “руйнує” новизну, має бути:
 - ЄДИНИМ → не можна поєднувати елементи різних винаходів
 - ПОВНИМ → має включати ті самі елементи, функцію та технічний результат, що й винахід, чия новизна аналізується.
 - ДОСТАТНІМ → має надавати експерту у даній галузі достатньо елементів щоб на практиці втілити винахід, без того, щоб дана особа мала використовувати власні винахідницькі зусилля.

Позитивні критерії НОВИЗНА (IV)

ВИНАХОДИ, ЩО ПОЛЯГАЮТЬ У ВИКОРИСТАННЯ ЧИ ЗАСТОСУВАННІ (МЕДИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ)

- Традиційний принцип у патентному праві: патент на продукт охороняє також усі можливі застосування чи використання даного продукту
→ винахід, об'єктом якого є використання певного продукту (речовина, пристрій...) втрачає новизну, адже вже є патент на продукт як такий.
- Це бачення почало змінюватися, коли з'явилися винаходи, які полягають у новому використанні, до того невідомому, продукту, який вже є частиною рівня науки та техніки (зокрема, у галузі хімічних патентів).
- Патентноспроможність таких видів використань була експліцитна визнана в КЄП → “перше терапевтичне застосування” → друге та подальше терапевтичне застосування (Переглянута редакція Конвенції, 2000 р.)

Позитивні критерії ВИНАХІДНИЦЬКИЙ РІВЕНЬ (I)

Вважається, що у винаходу є винахідницький рівень, якщо даний винахід НЕ Є РЕЗУЛЬТАТОМ ДООПРАЦЮВАННЯ СТАНУ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ, ЯКЕ Б БУЛО ОЧЕВИДНИМ ДЛЯ ЕКСПЕРТА У ДАНІЙ ГАЛУЗІ (Стаття 56 КЄП).

▶ СТАН НАУКИ ТА ТЕХНІКИ → неопубліковані заявки на реєстрацію патентів не враховуються

→ Даний аспект відрізняється від поняття новизни, адже тут не йдеться про ризик видачі двох патентів на один і той самий винахід.

КРИТЕРІЙ “МОЗАЇКИ” → винахідницький рівень має аналізуватися, проводячи порівняння винаходу із “комплексом” усіх попередніх складових рівня науки та техніки, поєднуючи та координуючі різні знання, які там містяться

→ Стан науки та техніки у галузі, до якого відноситься винахід та найближчих чи суміжних галузей.

Позитивні критерії

ВИНАХІДНИЦЬКИЙ РІВЕНЬ (II)

➤ ЕКСПЕРТ У ДАНІЙ СФЕРІ

Для кожної конкретної справи (існують в різних галузях: порядний підприємець, надійний представник, гарний батько...)

- ✓ Експерт: особа із нормальними освітою, здатностями та знаннями, притаманними її професії або повсякденній діяльності, яка намагається бути поінформованою стосовно основ та баз своєї професії і мала доступ до інформації, яка міститься у відповідному стані науки та техніки.
- ✓ “Сфера”: технічна сфера, до якої належить винахід, що є об'єктом експертизи, та суміжні сфери.

Позитивні критерії ПРОМИСЛОВА ПРИДАТНІСТЬ (I)

Вважається, що винахід має промислову придатність, коли його об'єкт може вироблятися та використовуватися у будь-якій галузі промисловості, включно із сільським господарством (Ст. 57 КЄП)

- Промисловість: будь-яка діяльність, чиїм нагальним предметом є робота з чи трансформація елементів та сил природи, із метою задоволення людських потреб
- Достатньо показати, що винахід може (!) бути застосований у промисловості → не обов'язково доводити, даний об'єкт був чи наразі є у застосуванні у промисловості
- Винахід має виконуватися більше, ніж один раз.
- Промислова придатність не залежить від того, чи винахід є економічно рентабельним та чи дозволяє використовувати результат винаходу у промислових масштабах.
- Має оцінюватися із врахуванням потенціалу та засобів, наявних у відповідній галузі промисловості для можливого застосування винаходу → промислова придатність відсутня, коли, із врахуванням “стану промисловості”, воно не може бути виконаним.

Позитивні умови **ВИКОНУВАНІСТЬ**

ВИКОНУВАНІСТЬ (Статті 83 та 138.1.b КЄП)

Є причиною визнання патенту недійсним.
Недостатність інформації в описі, тобто, коли патент не досить ясно та вичерпно описує винахід для того, щоб його міг повторити експерт у даній сфері.