

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

ПАТЕНТНЕ ПРАВО (II) (СЬОМИЙ МОДУЛЬ)

АЛЬБЕРТО АРРІБАС / ЕНРІКЕ ГАРСІА
СУДДІ ГОСПОДАРСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ М. МАДРИД
М. КИЇВ (УКРАЇНА)
Лютий 2016 р.

ЗАХИСТ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ПАТЕНТОМ: “*IUS PROHIBENDI*”

- ❖ ВМІСТ ПАТЕНТНОГО ПРАВА
- ❖ ПРЯМЕ ПОРУШЕННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ЗА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЮ
- ❖ НЕПРЯМЕ ПОРУШЕННЯ

ВМІСТ ПАТЕНТНОГО ПРАВА (I)

- ◎ Тривалість: охорона триває 20 років із дати подання заявки на реєстрацію (ст. 63 ЄПК та ст. 33 Угоди ТРІПС).
- ◎ Після цього винахід стає суспільним надбанням: вільне використання
- ◎ Виключення: сертифікати додаткової охорони дозволяють продовжити охорону до п'яти років (у певних випадках і з певними обмеженнями: ліки, фітосанітарні продукти, оскільки тут вимагаються адміністративні дозволи: ст. 63 ЄПК та Регламенти ЄК 71768/92, 1610/96 та 1901/2006).

ВМІСТ ПАТЕНТНОГО ПРАВА (II)

- ◎ Територіальність : загальне правило полягає у тому, що патент є національним правом; отримане право (охоронний документ) є незалежним в кожній окремій державі.
- ◎ Дане правило застосовується не тільки до національного патенту, але й до європейського (незалежні охоронні документи у кожній державі) та до міжнародного; в міжнародних системах уніфікується тільки система обробки заявок, а потім починається національна фаза реєстрації, що призводить до дії патентів окремо у кожній країні.
- ◎ Виняток: єдиний патент, який має дію в усіх державах, що підписали міжнародну конвенцію.

ВМІСТ ПАТЕНТНОГО ПРАВА (IV)

1. Право ексклюзивного використання винаходу (продукт та/або процес) протягом визначеного проміжку часу.
2. Право забороняти третім особам виробляти, використовувати, пропонувати до продажу, продавати або імпортувати (*ius prohibendi*)- ст. 28 Угоди ТРІПС та ст. 64 ЄПК, механізми: припинення, вилучення, відшкодування, публікація, тощо.
3. Право передати свої права третій особі або дозволити третій особі використовувати ці права (ліцензія).
4. Право на виробництво та використання може підлягати адміністративним вимогам.



19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS
ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 127 068**

21 Número de solicitud: 009501642

51 Int. Cl.⁶: B64C 1/32

B64D 25/12

12

PATENTE DE INVENCION

B1

22 Fecha de presentación: 04.08.1995

43 Fecha de publicación de la solicitud: 01.04.1999

Fecha de concesión: 05.10.1999

45 Fecha de anuncio de la concesión: 01.12.1999

46 Fecha de publicación del folleto de patente:
01.12.1999

73 Titular/es:

Agustín Aguinaldo Alvarez Fernández
c/ M. R. Sinde, 17
36780 La Guardia, Pontevedra, ES

72 Inventor/es:

Alvarez Fernández, Agustín Aguinaldo

74 Agente: No consta

64 Título: Sistema de evacuación de pasajeros para aviones (S.E.P.A.).

67 Resumen:

Cápsula de salvamento aplicable sobre aeronaves en general, que consiste en un cuerpo de configuración general cónica dotado de una cámara blindada y presurizada (5) que reviste perimetralmente a un compartimento de viajeros (6), que penetran a través de una puerta (2), incorporando paracaídas (4) y (4'), así como luces indicadoras (3) y (3'), teniendo internamente un equipo de emergencia en un receptáculo (7) y un air-bag (8), estando el compartimento (6) totalmente acolchado en su zona interna.

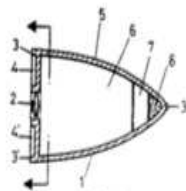


FIG-1

ES 2 127 068 B1

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art.^o 37.3.8 LP.

➤ **Бібліографічні дані:**
Назва винаходу, правовласник,
винахідник, дата
подання/приорітету

➤ **Анотація**

➤ **Опис**

Стосовно винаходу, стану
науки та техніки;
підкреслюють переваги
винаходу над вже
існуючими

➤ **Пункти формули**

Які надають точне визначення
сфери захисту

➤ **Ілюстрації**

ВМІСТ ПАТЕНТНОГО ПРАВА (V)

Охоронний документ включає:

- Назву винаходу та дані винахідника
- Анотація
- Опис
- Пункт формули
- Ілюстрації

Пункти формули

- перша частина: вже належить до стану науки та техніки
- основна частина: нові характеристики

ВМІСТ ПАТЕНТНОГО ПРАВА (VI)

Пункти формули та право на патент

Стаття 84 Європейської патентної конвенції
*“Пункти формули – це об’єкт, заявлений для
охорони.”*

*The name of the game is the claim / Пункт
формули править усім*

Juez Rich

ВМІСТ ПАТЕНТНОГО ПРАВА (VII)

Типи пунктів формули:

- на продукт: охороняється фізичний об'єкт (продукт чи пристрій), незалежно від того, як отримується даний об'єкт (наприклад: патент на антену, на ліки, тощо)
- На процес: охороняється діяльність, операції для перетворення однієї чи декількох субстанцій на кінцевий продукт (наприклад: патент на процес для отримання ліків)
- на використання: охороняється нове терапевтичне використання вже відомої субстанції (наприклад: відкриття нового використання активної субстанції для лікування іншої хвороби).

ВМІСТ ПАТЕНТНОГО ПРАВА (VIII)

Стаття 69.1 ЄПК: обсяг охорони

“Обсяг охорони зареєстрованого європейського патенту або поданої заявки на реєстрацію визначається змістом пунктів формули. Тим не менш, опис та ілюстрації можуть використовуватися для трактування пунктів формули.”

ВМІСТ ПАТЕНТНОГО ПРАВА (IX)

Протокол-трактування ст. 69 ЄПК:

- не треба робити суворе буквальне тлумачення;

- треба також враховувати опис та зображення;

- пункти формули – не просто керівні принципи;

- треба знайти баланс між справедливою охороною для заявника та розумним ступенем впевненості для третіх осіб

ВМІСТ ПАТЕНТНОГО ПРАВА (X)

Вичерпання прав

- Як тільки продукт, що охороняється, був введений в обіг на певному ринку, правовласником або іншою особою із згодою правовласника (ліцензіат, дистриб'ютор, тощо), право на патент вичерпується; правовласник вже не може заборонити рух даного продукту; якщо третя особа вчиняє дії стосовно даного продукту, порушення не відбувається.

Види вичерпання: національне, ЄС, міжнародне.

- В ЄС застосовується система вичерпання прав Співтовариства: після законного продажу товару на території однієї із держав-членів ЄС, право на патент вичерпується.
- Відсилання до судової практики Суду справедливості у сфері торговельних марок.
- Особливо важливо для біологічного матеріалу.

ВМІСТ ПАТЕНТНОГО ПРАВА (XI)

Право попереднього використання

- Право попереднього використання переважає над *ius prohibendi*
- Умови для попереднього використання:
 - 1.- Діяти добросовісно і до дати пріоритету патенту;
 - 2.- Використання в країні або серйозні та дієві підготовчі роботи до використання; та
 - 3.- Продовження чи початок користування у тій самій формі, що і раніше, і в обсязі, необхідному для задоволення потреб компанії.

ПОРУШЕННЯ ПАТЕНТУ (I)

- Пряме порушення
 - ❖ Буквальне
 - ❖ За еквівалентністю

- Непряме порушення
 - ❖ За участю
 - ❖ За підбуренням

ПРЯМЕ ПОРУШЕННЯ ПАТЕНТА (II)

БУКВАЛЬНЕ ПОРУШЕННЯ

коли усі елементи об'єкту, який аналізується, було буквально відтворено із запатентованого об'єкту.

ПОРУШЕННЯ ЗА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЮ

коли один із елементів було замінено іншими, еквівалентними йому; незначні варіації чи зміни із точки зору експерта у галузі (усталена категорія, яку не треба плутати із судовим експертом), сприймаються як такі, що включені до обсягу охорони патенту.

ПРЯМЕ ПОРУШЕННЯ ПАТЕНТА (III)

ПОРУШЕННЯ ЗА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЮ

Під час внесення змін до ЄПК у 2000 р. у ст. 1 Протоколу-трактування було замінено слова "...на думку співробітника..." словами "...на думку експерта..."
До того ж, у розділі "Еквівалентність" зазначається додаткова стаття до Протоколу-трактування Ст. 69 ЄПК

"Для визначення обсягу охорони, наданої європейським патентом, має належним чином враховуватися кожний елемент, який еквівалентним до елементу, зазначеного у пунктах формули."

ПРЯМЕ ПОРУШЕННЯ ПАТЕНТА (IV)

ТЕСТ НА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ

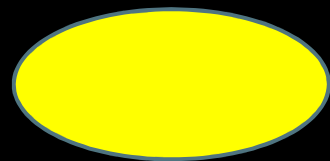
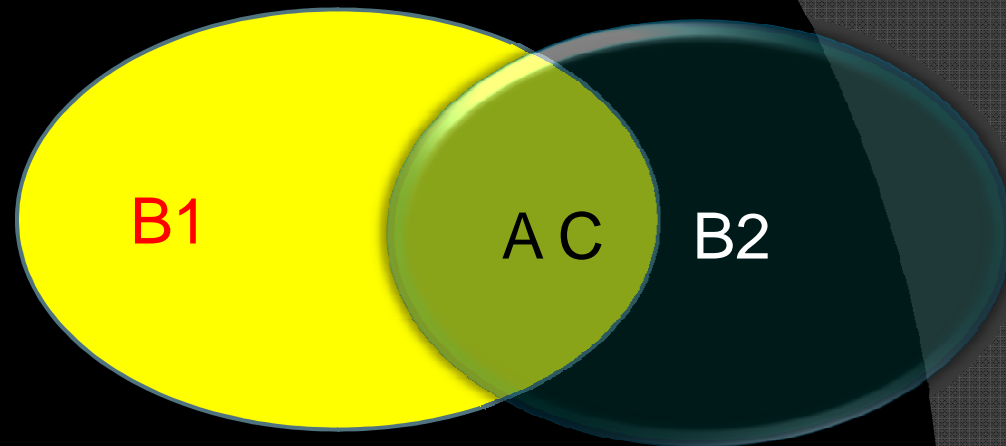
Тест на потрібну тотожність :

- тотожна функція,
- тотожний *modus operandi* та
- тотожний результат

(Підходить для механічних патентів, але є недостатнім для хімічних та фармацевтичних патентів – треба проводити ретельний аналіз).

Але тотожності не буде, якщо:

- На дату подання заявки експерт у даній галузі вважав би цей елемент таким, що виключений із сфери охорони;
- Даний елемент є похідним із пункту формули, який складався із стану науки та техніки або був очевидним, виходячи із стану науки та техніки
- Якщо правовласник виключив даний елемент із пунктів формули під час реєстрації патенту



¿B1 та B2 – це еквівалентні елементи?

Патент:

Елементи: А, В1, С

А: Карамель

В1: Жорстка паличка

**С: Відкритий отвір,
з іншого боку - карамель**

Порушник:

Елементи: А, В2, С

А: Карамель

В2: Гнучка паличка

С: Відкритий отвір,
з іншого боку - карамель



ПРЯМЕ ПОРУШЕННЯ ПАТЕНТА (V)

ДІЇ, ЩО ВВАЖАЮТЬСЯ ПОРУШЕННЯМИ

➤ Пряме порушення патенту

- ✓ Виробництво, пропонування до продажу, продаж чи використання продукту, який є об'єктом патенту, або імпортування та зберігання такого продукту для однієї із зазначених цілей
- ✓ Використання процесу, який є об'єктом патенту, чи пропонування такого використання, коли третя сторона знає, або обставини дозволяють зробити висновок, що третя сторона знала, що використання такого процесу є незаконним
- ✓ Пропонування до продажу, продаж або використання продукту, який є прямим результатом застосування процесу, який є об'єктом патенту або імпортування та зберігання такого продукту для однієї із зазначених цілей

ПРЯМЕ ПОРУШЕННЯ ПАТЕНТА (VI)

ДІЇ, ЩО НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ ПОРУШЕННЯМИ

- ◎ В приватних некомерційних цілях.
- ◎ Дії, пов'язані із експериментами (“Виключення Болар”; наприклад: дослідження та випробування для отримання генериків)
- ◎ Підготовка ліків в аптеках (виконання рецепту лікаря)
- ◎ Певні дії, пов'язані із міжнародними перевезеннями

НЕПРЯМЕ ПОРУШЕННЯ ПАТЕНТА (I)

- ◎ Можливість для правовласника заздалегідь боротися із порушеннями його патенту (боротьба із прямим порушенням)
- ◎ Можливо заборонити третім особам надавати чи пропонувати засоби для практичного втілення запатентованого винаходу (складові, тощо)
- ◎ Має стосуватися ключових елементів запатентованого винаходу.
- ◎ Виняток: коли йдеться про щось, вже доступне на ринку і придатне для іншого виду використання, настільки ж важливого.

НЕПРЯМЕ ПОРУШЕННЯ (II)

Справа приладів для зчитування DSTT для приставок NINTENDO



НЕПРЯМЕ ПОРУШЕННЯ (III)

Непряме порушення

Справа приладів для зчитування DSTT для приставок NINTENDO

- ❑ Ексклюзивний ліцензіат на патенти для виробництво пристроїв для зчитування MP3 та MP2

Проти

- ❑ Імпортера та продавці пристроїв для відтворення MP3 і MP2, та зчитування DSTT
- ❑ DSTT. Пристрої для зчитування карток пам'яті SD для приставки NINTENDO
- ❑ Дозволяють відтворення файлів MP3 та MP2 на приставці
- ❑ Картки DSTT продаються у магазинах і можуть використовуватися інакше

Рішення Господарського апеляційного суду м. Мадрид
7 листопада 2011 р.