



ЕВРАЗИЙСКОЕ
ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО

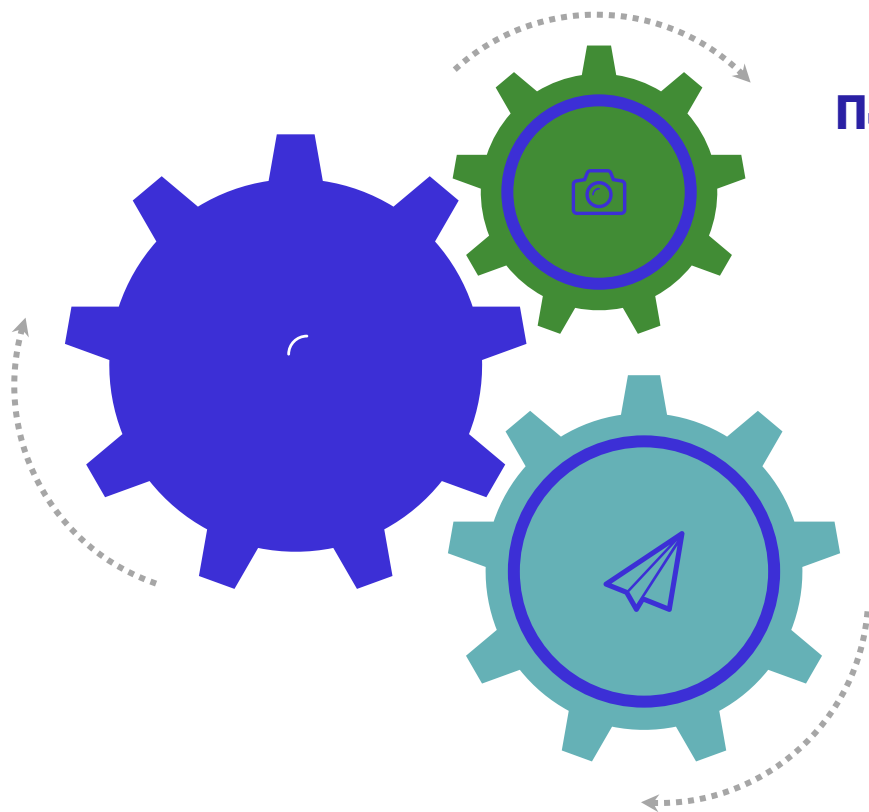
Практика рассмотрения споров. Евразийская интеграция в сфере интеллектуальной собственности

Маханькова Е.Н.,
главный эксперт
Центра мониторинга качества
Евразийского патентного ведомства
Гутман А.В.,
главный эксперт
отдела механики, физики и
электротехники Управления экспертизы
ЕАПВ

г. Москва
11 января 2024г.

Споры в области интеллектуальной собственности

Споры в отношении средств индивидуализации (товарные знаки, фирменные наименования)



Патентные споры

Споры в области авторского права и смежных прав

Споры в области интеллектуальной собственности



Нарушение личных неимущественных прав



Нарушение исключительного права

Бремя защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в основном лежит на владельце таких прав. Другими словами, именно владелец должен отслеживать нарушения своих прав и принимать решение о необходимых мерах



МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКИХ ПАТЕНТОВ

I Процедура административного аннулирования евразийского патента

Статья 19(xiii) Евразийской патентной конвенции (далее - ЕАПК)

Правило 53 Патентной инструкции к ЕАПК

Статья 11 Протокола об охране промышленных образцов к ЕАПК

Правило 116 Патентной инструкции к ЕАПК

II Процедура, касающаяся действительности евразийского патента в каждом государстве-участнике ЕАПК

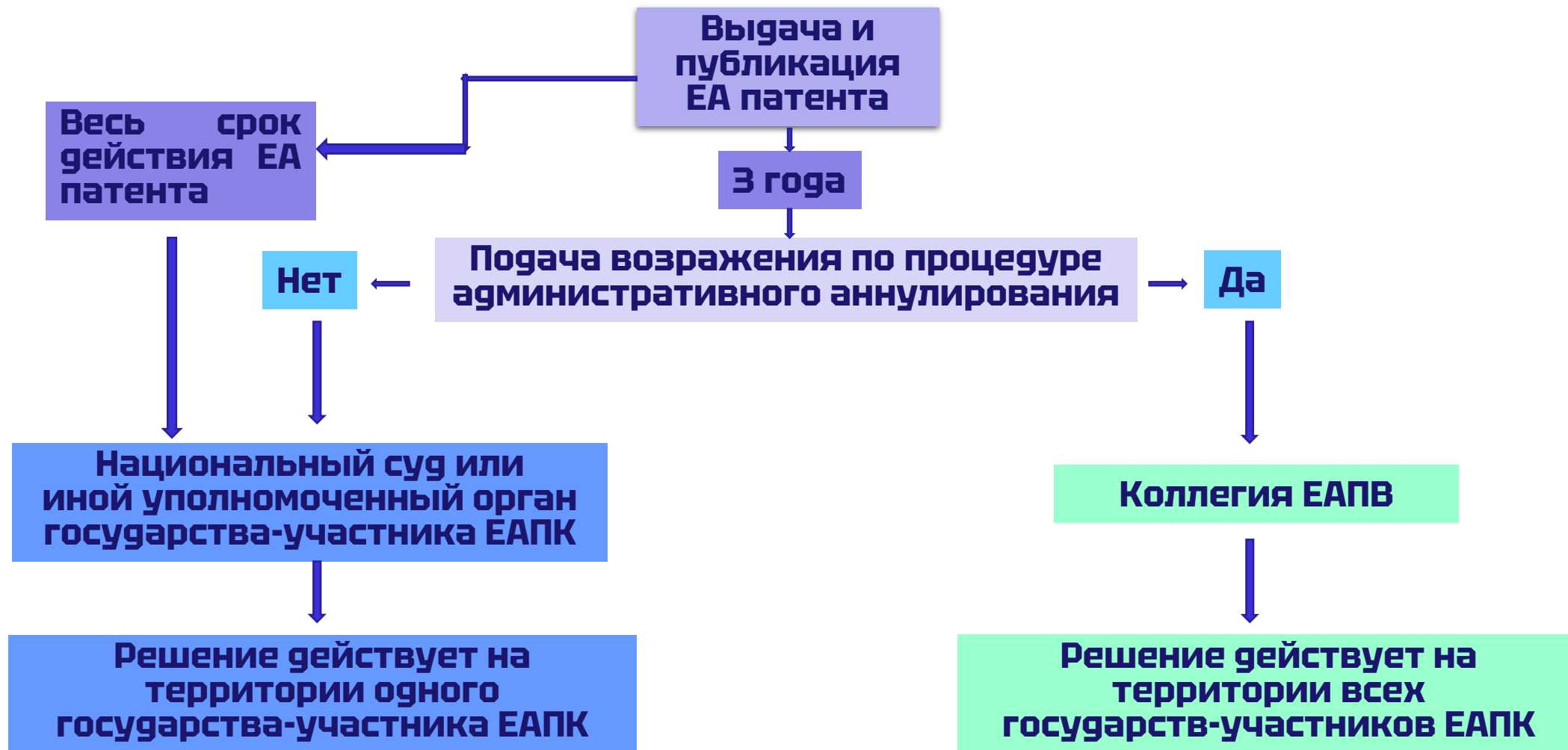
Статья 13 Евразийской патентной конвенции

Правило 54 Патентной инструкции к ЕАПК

Статья 11 Протокола об охране промышленных образцов к ЕАПК

4 Правило 117 Патентной инструкции к ЕАПК

Схема



ПРОЦЕДУРА АДМИНИСТРАТИВНОГО АНУЛИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

ПОДАЧА ВОЗРАЖЕНИЯ В ЕАПВ

Возражение подается **любым лицом**, иным, чем патентовладелец (не устанавливается заинтересованность лица)

Подача через евразийских патентных поверенных только для лиц, не имеющих постоянного местожительства/местонахождения на территории какого-либо государства-участника ЕАПК

Для лиц, имеющих постоянное местожительство/местонахождение на территории какого-либо государства-участника ЕАПК, подача возражения

- самостоятельная;
- через евразийских патентных поверенных;
- через иных представителей, не являющихся евразийскими патентными поверенными

Возражение подается на **русском языке** в письменной форме на **бумажном носителе** или через систему **ЕАПВ-онлайн**

СРОК ПОДАЧИ ВОЗРАЖЕНИЯ

Срок подачи возражения составляет **3 года** с даты публикации сведений о выдаче патента.

Указанный срок **не продлевается и не восстанавливается**

Пошлина за подачу возражения

60 тысяч российских рублей

Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен быть представлен вместе с возражением или до истечения срока подачи возражения.





ПРОЦЕДУРА АДМИНИСТРАТИВНОГО АННУЛИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Основания для подачи возражения

- ▶ несоответствие изобретения условиям патентоспособности (новизна; изобретательский уровень; промышленная применимость);
- ▶ заявленный объект не признается изобретением как таковым в силу правила 3(3) Патентной инструкции;
- ▶ заявленный объект относится к решениям, на которые не выдается евразийский патент согласно правилу 3(4) Патентной инструкции;
- ▶ наличие в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах евразийской заявки;
- ▶ несоответствие материалов заявки требованию раскрытия изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом, установленному правилом 21₁ (3) Патентной инструкции

ПРОЦЕДУРА АДМИНИСТРАТИВНОГО АННУЛИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Не являются основаниями для аннулирования евразийского патента

- ▶ неправильное указание в евразийском патенте патентовладельца либо изобретателя;
- ▶ несоблюдение требования единства изобретения;
- ▶ несоответствие содержания описания изобретения и чертежей установленным требованиям

Рассмотрение возражения



Коллегиально (3 эксперта)

В течение **6 месяцев**

Заседание в режиме
видеоконференции. По ходатайству
сторон заседание может быть
проведено **очно**

Заседание коллегии по рассмотрению возражения



Состязательность и
равноправие сторон

Ведется аудио- и
видеосъемка

Составляется
протокол



ПРОЦЕДУРА АДМИНИСТРАТИВНОГО АНУЛИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Виды решений

▶ **Отклонение возражения**

▶ **Поддержание патента
в измененной форме**

[согласие патентовладельца, уплата пошлины за издание измененного описания и представление измененной формулы и описания (чертежей при необходимости)]

▶ **Аннулирование патента:**

- если основания, указанные в возражении, препятствуют действию патента;
- если патентовладелец не выполнил условия для поддержания патента в измененной форме



ПРОЦЕДУРА АДМИНИСТРАТИВНОГО АННУЛИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Апелляция

Подается на имя Президента ЕАПВ в течение **четырёх** месяцев с даты направления решения по возражению

Требования к оформлению и рассмотрению аналогичны требованиям к оформлению возражений.

Пошлина – **80 тысяч** российских рублей

Коллегия назначается Президентом ЕАПВ - **3 эксперта**, по крайней мере, двое из которых не участвовали в вынесении оспариваемого решения и решения по возражению

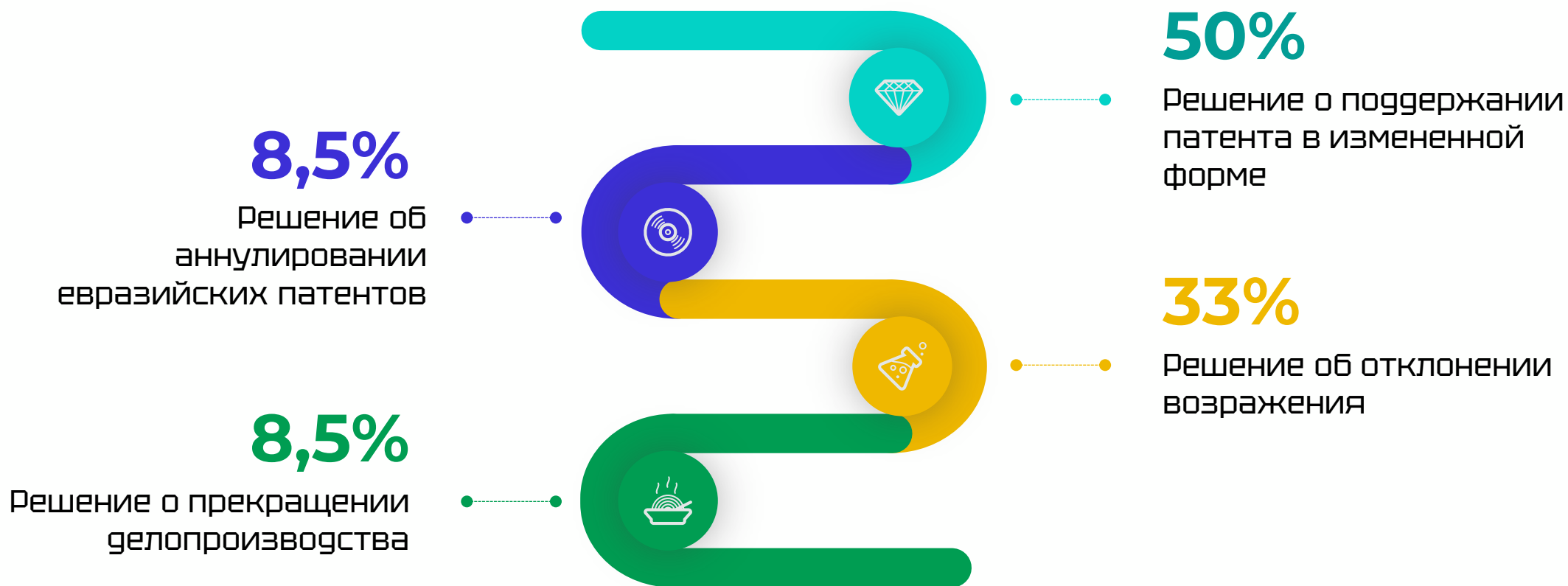
Решение по результатам рассмотрения апелляции **окончательное**, обжалованию не подлежит

ПРОЦЕДУРА АДМИНИСТРАТИВНОГО АНУЛИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

ГОД	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Количество поданных возражений	3	3	2	3	1	9

Всего с 2010 года подано 40 возражений по процедуре административного аннулирования евразийского патента на изобретение

Результат рассмотрения возражений по процедуре административного аннулирования



Преимущества процедуры административного аннулирования евразийского патента на изобретение



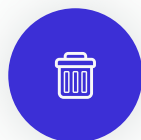
Одна пошлина



Один язык



Один представитель



Единая процедура



Возможность продолжения действия в измененной форме

Решение действует на территории 8 государств-участников ЕАПК

ПРОЦЕДУРА АДМИНИСТРАТИВНОГО АНУЛИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Особенности процедуры

Возражение подается любым лицом, в том числе **национальными ведомствами** (освобождены от уплаты пошлины)



Пошлина за подачу возражения составляет **30 тысяч** российских рублей, пошлина за подачу апелляции - **45 тысяч** российских рублей

Возможно проведение **медиации**

Действие на территории 7 государств-участников Протокола об охране промышленных образцов к ЕАПК (за исключением **Туркменистана**)

ПРОЦЕДУРА АДМИНИСТРАТИВНОГО АНУЛИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Медиация

«Лучше договориться, чем судиться»

Проводится при наличии ходатайства сторон, если возражение подано по следующему основанию:

- промышленный образец относится к решениям, тождественным или сходным до степени смешения с названиями известных на территории хотя бы одного из Договаривающихся государств произведений науки, литературы или искусства, персонажами или цитатами из таких произведений, произведениями искусства или их фрагментами, если права на соответствующее произведение или его часть возникли до даты приоритета промышленного образца, а также решениям, включающим указанные объекты

Ходатайство должно быть подано до вынесения решения по возражению

Срок проведения медиации не должен превышать **6 месяцев** с даты подачи ходатайства о проведении медиации






Проводится путем переговоров очно или в режиме видеоконференции (по ходатайству)



ПРОЦЕДУРА АДМИНИСТРАТИВНОГО АНУЛИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Медиация

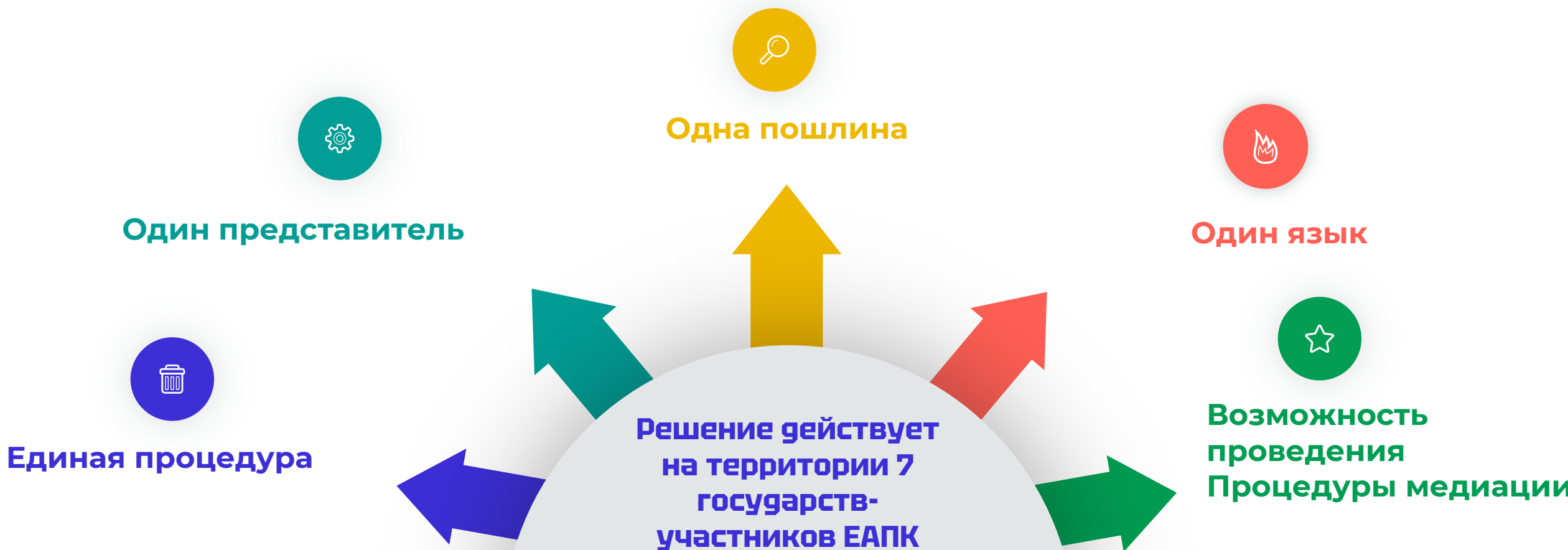
Процедура медиации прекращается с

-  заключением сторонами медиативного соглашения (в письменной форме, в трех экземплярах, утверждается ЕАПВ);
-  заключением сторонами соглашения о прекращении процедуры медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям;
-  письменным уведомлением медиатора, направленным сторонам после консультаций с ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообразности ее дальнейшего проведения;
-  направлением одной или обеими сторонами медиатору заявления об отказе от продолжения медиации;
-  истечением срока проведения процедуры медиации

**При заключении медиативного соглашения рассмотрение
возражения прекращается**



Преимущества процедуры административного аннулирования евразийского патента на промышленный образец



Споры о действительности евразийских патентов в государствах- участниках ЕАПК

**Евразийский патент признается
недействительным на
основании процессуальных
норм национального
законодательства**

Споры о действительности евразийских патентов в государствах-участниках ЕАПК

Изобретения

Статья 13 ЕАПК и правило 54 Патентной инструкции

Евразийский патент может быть признан недействительным полностью или частично на основании **материальных норм евразийского законодательства**

Споры рассматриваются национальными судами или иными компетентными органами государства-участника ЕАПК

Возражение (иск) может быть подано в течение **всего срока действия** евразийского патента

Решение действует на территории одного государства-участника ЕАПК (того, чей компетентный орган его принял)

Споры о действительности евразийских патентов в государствах-участниках ЕАПК

Изобретения

Основания для признания евразийского патента недействительным

- неправомерная выдача евразийского патента вследствие несоответствия охраняемого им изобретения условиям патентоспособности
- наличие в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в материалах евразийской заявки на изобретение на дату ее подачи
- несоответствие материалов заявки на изобретение требованию раскрытия изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом
- неправомерное указание в евразийском патенте изобретателя или патентовладельца

Споры о действительности евразийских патентов в государствах-участниках ЕАПК

Промышленные образцы

Статья 11 Протокола об охране промышленных образцов к ЕАПК и правило 117 Патентной инструкции

Евразийский патент может быть признан недействительным полностью или частично на основании **материальных норм евразийского законодательства**

Споры рассматриваются национальными судами или иными компетентными органами государства-участника ЕАПК

Возражение (иск) может быть подано в течение **всего срока действия** евразийского патента

Решение действует на территории одного государства-участника ЕАПК (того, чей компетентный орган его принял)

Споры о действительности евразийских патентов в государствах-участниках ЕАПК

Промышленные образцы

Основания для признания евразийского патента недействительным

- несоответствие условиям патентоспособности
- отнесение к решениям или объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца
- наличие на изображениях промышленного образца существенных признаков, отсутствующих на изображениях на дату подачи заявки, или отсутствие существенных признаков, которые имелись на изображениях на дату подачи заявки
- евразийский патент выдан с нарушением условий, предусмотренных правилами 111(5), 111(6), 111(7) Патентной инструкции (тождественные промышленные образцы)
- неправомерное указание автора или патентовладельца

Споры о действительности евразийских патентов в государствах-участниках ЕАПК

При проведении процедуры **административного аннулирования** евразийского патента, компетентный орган государства-участника ЕАПК может принять решение о недействительности евразийского патента только после завершения указанной процедуры

Споры о действительности евразийских патентов в государствах-участниках ЕАПК

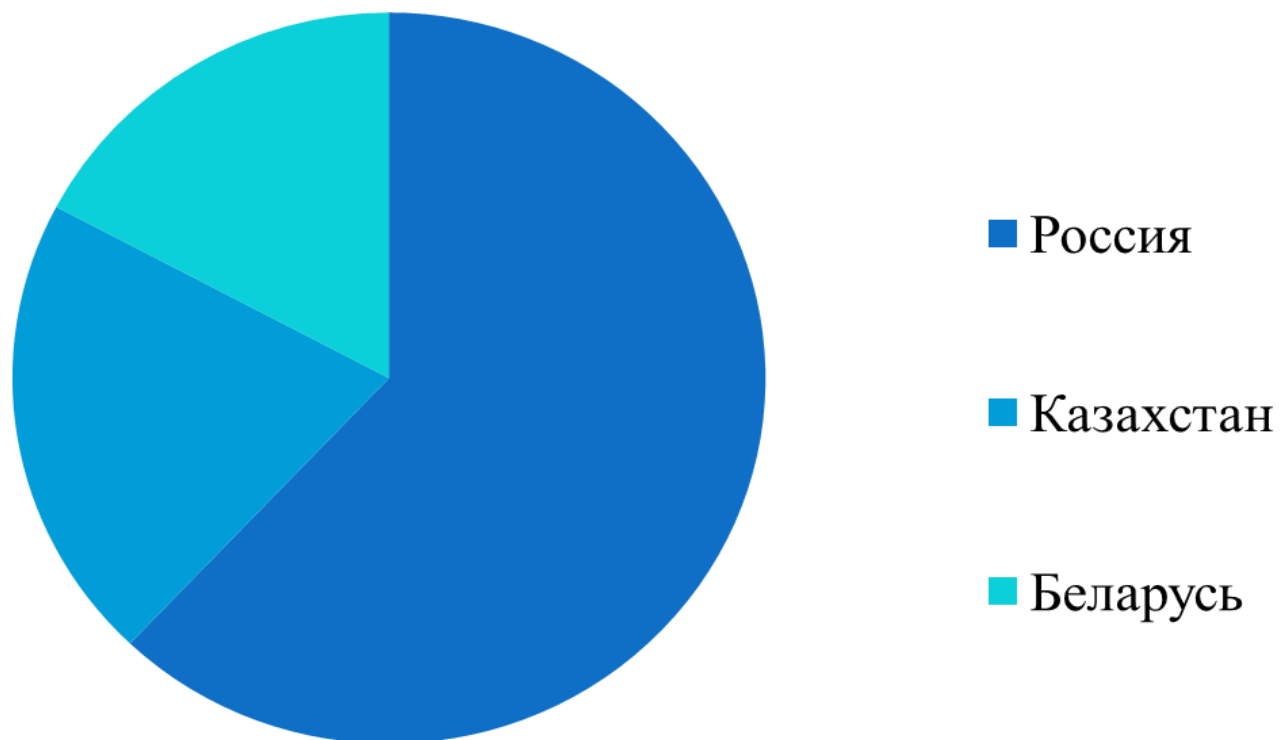
За последние пять лет, начиная с 2018 года, в государствах-участниках ЕАПК было подано 83 возражения (иска) против действия евразийских патентов, из них только 1 в отношении промышленного образца

Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Количество поданных возражений (исков)	18	10	21	10	7	17

Государство-участник ЕАПК	Количество поданных возражений (исков)
Россия	68
Казахстан	8
Беларусь	6
Кыргызстан	1

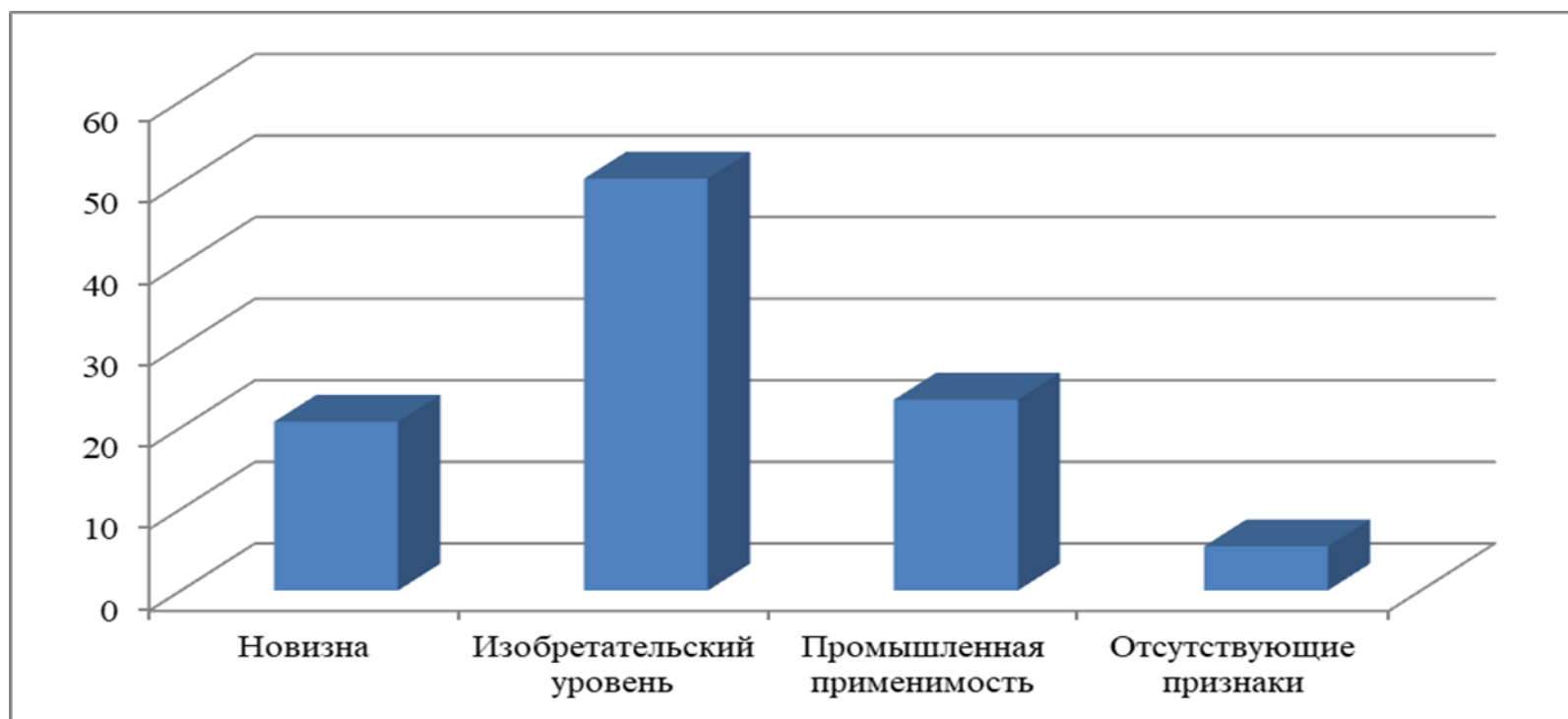
Споры о действительности евразийских патентов в государствах-участниках ЕАПК Изобретения

Недействительные евразийские патенты



Споры о действительности евразийских патентов в государствах-участниках ЕАПК Изобретения

Основания, которые использовались при оспаривании действия евразийских патентов



Споры о действительности евразийских патентов в государствах-участниках ЕАПК Изобретения

Область техники оспоренных патентов



Споры о действительности евразийских патентов в государствах-участниках ЕАПК Изобретения

Фармацевтика и медицина

Объект	Количество оспариваемых патентов
Базовое вещество	15%
Соль/полиморфная форма	20%
Комбинация/ композиция	40%
Препаративная форма	20%
Способ лечения	5%

Евразийская интеграция в сфере интеллектуальной собственности

- **Программа развития ЕАПБ до 2028 г**
- **Программа взаимодействия с НПВ до 2028 г**
- **Концепция цифровизации ЕАПБ до 2030 г**

Научно-исследовательская работа

TM



BY



TJ



RU



KZ



AZ



KG



AM



Цель НИР:

Выработка предложений по основам, необходимым для формирования общего экспертно-информационного пространства в сфере промышленной собственности для стран-участниц Евразийской патентной конвенции и Протокола об охране промышленных образцов к Конвенции

«Организационно-правовые аспекты формирования единого экспертно-информационного пространства в сфере промышленной собственности в евразийском регионе»

Задачи НИР:

- Анализ текущего состояния и перспектив мирового и зарубежного регионального опыта интеграции между патентными ведомствами
- Анализ текущего состояния и перспектив экспертного взаимодействия между НПВ и ЕАПВ [законодательство, процедуры, организация работы в ведомствах, информационные технологии]
- Определение приоритетных шагов развития интеграционного взаимодействия

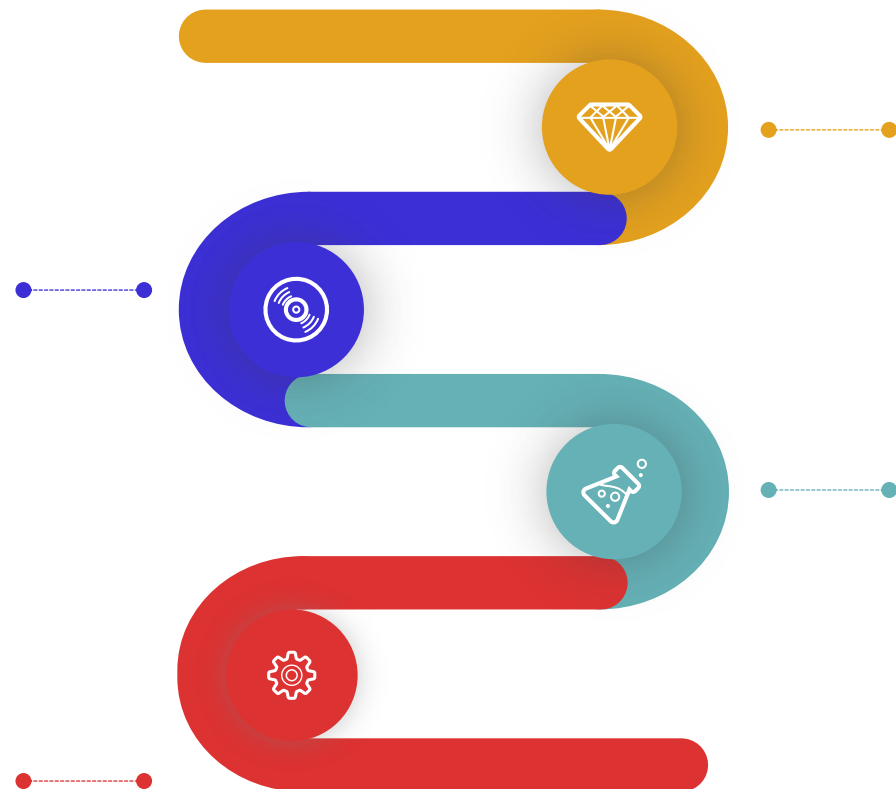
Общее экспертно-информационное пространство в сфере ИС в регионе

Общие IT-инструменты

Общая информационная среда,
совместное использование IT-
инструментов

Комфортная среда для заявителей

Удобная процедура и
надежный патент в рамках
евразийской системы и в
рамках национальных систем



Гармонизация

Сближение подходов по
рассмотрению заявок,
гармонизация патентных
процедур

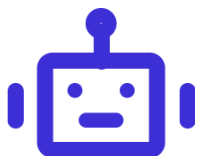
Экспертное взаимодействие

Совместная экспертиза,
разделение труда экспертов
по специализации, обмен
опытом и лучшими
практиками

Формирование общего евразийского пространства

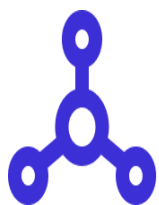


- **Взаимодействие с НПВ в вопросах цифровизации**
- **Общие подходы в области информационной безопасности**



- **Формирование общих поисковых массивов**
- **Доступ к мировым патентным фондам**

Формирование общего евразийского пространства



- Внедрение современных цифровых форматов
- Создание общего реестра интеллектуальных прав



- Создание электронной среды взаимодействия экспертов
- Создание и использование общих средств на основе ИИ

Комплексная информационная система ЕАПО

В конце 2022 года начаты работы по созданию и внедрению комплексной информационной системы ЕАПО с целью перехода на новую современную цифровую платформу

Официальные публикации

Сервисы публикации информации о заявках и патентах



Рассмотрение заявок

Сервисы делопроизводства по заявкам и патентам



Веб-сайт ЕАПО

Сервисы информирования внешних пользователей



Документооборот

Сервисы внутреннего делопроизводства ЕАПВ



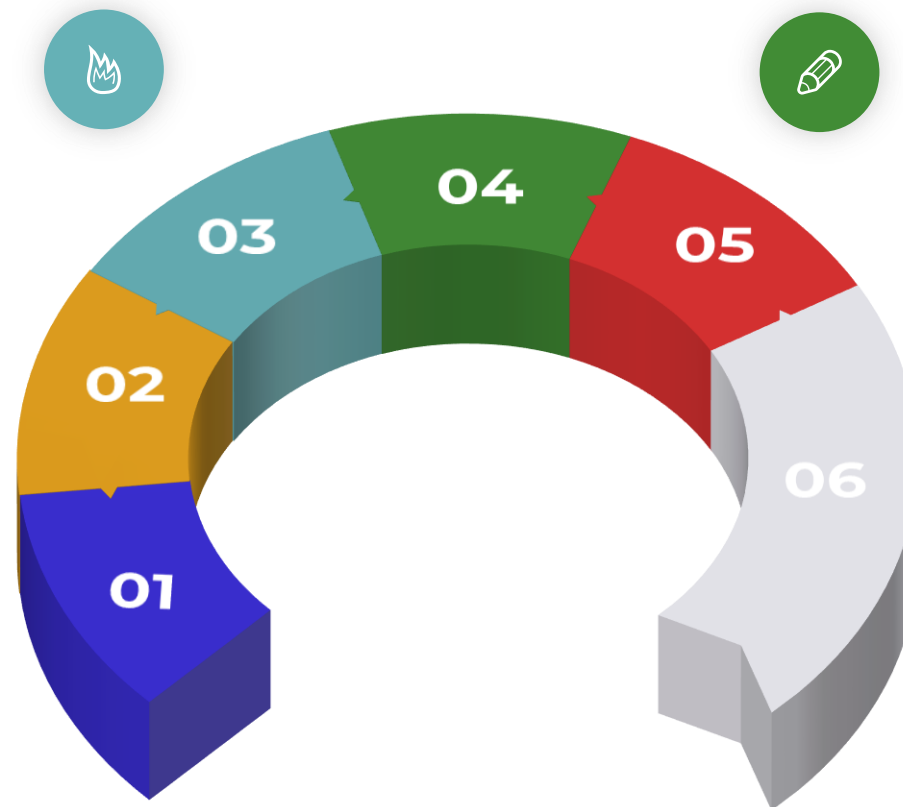
Электронная подача

Сервисы электронного взаимодействия с заявителями



Поисковая система

Сервисы поиска патентной информации



Расширение экспертного взаимодействия

Ожидаемый результат:



- исключение дублирования работ ведомств в области патентного поиска и экспертизы



- устранение барьеров к взаимному использованию ведомствами результатов патентного поиска и экспертизы



- сокращение затрат как ведомств, так и заявителей



- сокращение сроков рассмотрения заявок

Предлагаемые проекты экспертного взаимодействия

Программа ускоренного патентного делопроизводства между патентными ведомствами евразийского региона (EAPRH)

Ускоренное рассмотрение заявки при наличии положительного результата в отношении патентоспособности изобретения, полученного в другом ведомстве по соответствующей заявке.

Преимущества:



сокращение сроков рассмотрения заявок



улучшение качества экспертизы



большая вероятность получения патента

не требует от заявителя дополнительных затрат

Предлагаемые проекты экспертного взаимодействия

Проведение совместного поиска и экспертизы



Проведение параллельного поиска по заявленному изобретению с подготовкой заключения о патентоспособности несколькими экспертами из ведомств государств-участников

Преимущества - повышение качества поиска и экспертизы:



более полная информация о предшествующем уровне техники;



учет информации на языках государств-участников ЕАПК;

объединение опыта нескольких экспертов;



большая определенность для заявителя в отношении полученных прав, т.к. решение согласовано экспертами разных ведомств



Гармонизация процедуры и подходов патентования на евразийском пространстве



Гармонизация положений НПА, регламентирующих условия предоставления правовой охраны изобретениям и промышленным образцам



Гармонизация подходов, применяемых при экспертизе заявок на изобретения и промышленные образцы



Обмен лучшими практиками проведения патентного поиска и экспертизы между экспертами патентных ведомств евразийского региона

Развитие евразийской системы разрешения споров

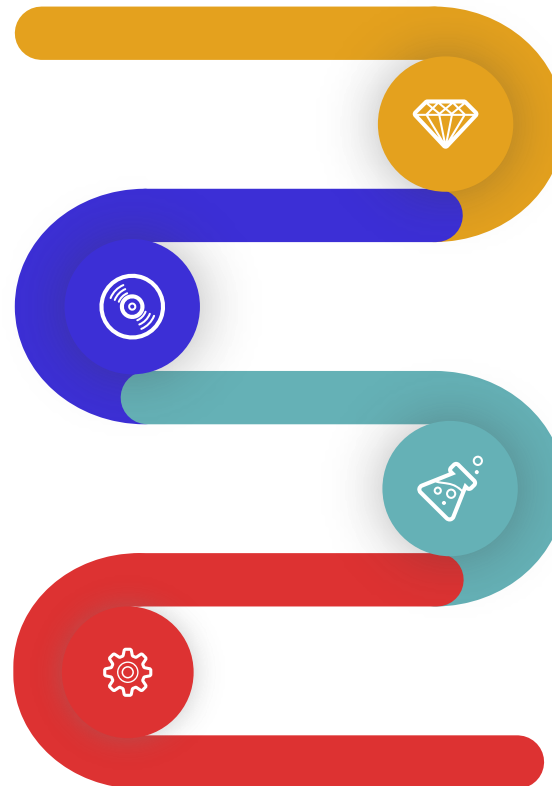
Евразийский патентный суд

Последовательные подходы к применению норм права

Унификация законодательства и правоприменительной практики разных стран евразийского региона

Единый механизм разрешения споров

Обеспечение возможности централизованной защиты правообладателями своих интеллектуальных прав на территориях государств-участников Конвенции



Возможность оспаривания решений ЕАПВ

На данный момент отсутствует инстанция, в которой можно обжаловать отказ в выдаче евразийского патента

Принцип «одного окна»

Удобная возможность для бизнеса отстаивать свои права и интересы в евразийском пространстве



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**