

Постоянный комитет по патентному праву

Восемнадцатая сессия
Женева, 21–25 мая 2012 г.

СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОЗРАЖЕНИЯ И ДРУГИЕ МЕХАНИЗМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО
АНУЛИРОВАНИЯ И ПРИЗНАНИЯ ПАТЕНТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Документ подготовлен Секретариатом

Содержание

РЕЗЮМЕ	3
I. ВВЕДЕНИЕ	5
II. ОБЗОР СИСТЕМ ПОДАЧИ ВОЗРАЖЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ..	6
III. ОБОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ	11
IV. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ БАЗА	17
V. ПРИМЕРЫ ПРОЦЕДУР ВОЗРАЖЕНИЯ	19
VI. СМЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ	39
A. СИСТЕМЫ ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	39
(i) Односторонняя процедура повторной экспертизы в соответствии с §§ 302–307 раздела 35 Свода законов США	43
(ii) Процедура повторной экспертизы с участием сторон	44
(iii) Существенный новый вопрос патентоспособности	46
(iv) <u>Обзор с участием сторон</u>	<u>47</u>
B. <u>ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ</u>	<u>48</u>
(i) <u>Обоснование и цели</u>	<u>48</u>
(ii) <u>Национальные/региональные законы</u>	<u>50</u>
C. <u>МЕХАНИЗМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО АННУЛИРОВАНИЯ И ПРИЗНАНИЯ ПАТЕНТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ</u>	<u>58</u>
(i) <u>Обоснование и цели</u>	<u>58</u>
(ii) <u>Национальные/региональные законы</u>	<u>59</u>
VII. <u>ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ</u>	<u>65</u>
A. <u>НЕДАВНИЕ РЕФОРМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ</u>	<u>65</u>
B. <u>СОЧЕТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ</u>	<u>69</u>

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ I: Статистические данные

ПРИЛОЖЕНИЕ II: Сводные данные о различных системах подачи возражения и смежных механизмах

РЕЗЮМЕ

1. В соответствии с решением Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП), принятым на его тринадцатой сессии, проходившей с 23 по 27 марта 2009 года в Женеве, Секретариат подготовил предварительное исследование по системам подачи возражения по патентам (документ SCP/14/5). В этом документе тщательно согласованы различные вопросы, связанные с существующими системами подачи возражения, и отсутствуют выводы.

2. В соответствии с решением, принятым ПКПП на своей шестнадцатой сессии, проходившей с 16 по 20 мая 2011 года в Женеве, Секретариат внес изменения в документ SCP/14/5 в связи с вопросами, поднятыми государствами-членами на четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатой сессиях ПКПП, а также с учетом дополнительной информации, представленной государствами-членами в отношении применяемых ими систем подачи возражения, и подготовил документ SCP/17/9.

3. На своей семнадцатой сессии, состоявшейся с 5 по 9 декабря 2011 года, ПКПП обратился к Секретариату с просьбой продолжить переработку документа SCP/17/9 (системы подачи возражения) с учетом высказанных замечаний и любой дополнительной информации, которая должна быть представлена государствами-членами, в частности, информации о механизмах административного аннулирования и признания патента недействительным, и других аналогичных процедур, не рассмотренных в вышеуказанном документе. Таким образом, во исполнение вышеуказанной просьбы, настоящий документ представляется на рассмотрение восемнадцатой сессии ПКПП, которая состоится с 21 по 25 мая 2012 года.

4. В следующей за общим введением главе II содержится обзор систем подачи возражения и других соответствующих механизмов административного аннулирования и признания патента недействительным, действующих во многих странах. В ней не только освещаются различия национальных систем, существующих в разных странах, но и описываются общие характеристики систем подачи возражения в связанных с патентами процедурах.

5. В главе III описываются цели систем подачи возражения и их роль в надлежащем функционировании патентной системы. Затраты и выгоды в основном характеризуются с точки зрения качества и действительности патентов, а также эффективности и результативности патентных процедур, с тем, чтобы системы подачи возражения служили целям национальных интересов каждой страны.

6. В главе IV уделено особое внимание международным соглашениям. Хотя ни один международный договор не регулирует патентные системы подачи возражения как таковые, некоторые процедурные положения Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) и Договора о патентном праве (ДПП) также могут применяться к процедурам возражения.

7. В главе V описываются национальное/региональное законодательство и практика Австралии, Бразилии, Коста-Рики, Дании, Египта, Финляндии, Германии, Гондураса, Индии, Норвегии, Пакистана, Португалии, Республики Молдова, Испании, Швеции, Соединенных Штатов Америки, Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) и Европейского патентного ведомства (ЕПВ), а также приводятся конкретные примеры различных систем подачи возражения.

8. В главе VI приводятся примеры некоторых других механизмов, связанных с системами подачи возражения, а именно, системой повторной экспертизы, применяемой в Австралии, Дании, Норвегии и Соединенных Штатов Америки, механизмы

представления замечаний третьими сторонами, действующие в Австралии, Китае, Дании, Финляндии, Японии, Мексике, Норвегии, Пакистане, Филиппинах, Республике Корея, Российской Федерации, Словакии, Испании, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах Америки и Европейском патентном ведомстве, а также другие механизмы административного аннулирования и признания патента недействительным, действующие в Китае, Коста-Рике, Японии, Мексике, Филиппинах, Республике Корея, Российской Федерации, Словакии и Соединённом Королевстве. Они не являются системами подачи возражения в строгом смысле слова. Тем не менее, с учетом их общей значимости для повышения качества выдаваемых патентов, и принимая во внимание обширные знания широкой публики, они включены в этот документ.

9. Наконец, в главе VII представлен сравнительный анализ различных систем подачи возражения и связанных с ними механизмов. Цель главы состоит в том, чтобы обобщить взаимосвязь систем подачи возражения с соответствующими механизмами, в частности, в связи с недавними национальными реформами систем подачи возражения, без каких-либо конкретных выводов. Поэтому, в приложение II к настоящему документу содержится сравнительная таблица различных механизмов.

I. ВВЕДЕНИЕ

10. На своей тринадцатой сессии, проходившей в Женеве с 23 по 27 марта 2009 года, Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) обратился к Секретариату ВОИС с просьбой подготовить для следующей сессии ПКПП предварительные исследования по двум дополнительным вопросам, а именно, передаче технологии и системам подачи возражения.

11. По мнению Комитета, эти вопросы не должны считаться приоритетными по отношению к другим вопросам, включенным в разработанный в ходе двенадцатой и тринадцатой сессий ПКПП список, который содержится в приложении к документу SCP/13/7 (см. пункт 8 (с) документа SCP/12/4 Rev.)

12. Следовательно, документ SCP/14/5 был подготовлен Секретариатом в качестве предварительного исследования по вопросу о системах подачи возражения для четырнадцатой сессии ПКПП, проходившей с 25 по 29 января 2010 года.

13. На своей шестнадцатой сессии, проходившей в Женеве с 16 по 20 мая 2011 года, ПКПП обратился к Секретариату с просьбой пересмотреть документ SCP/14/5 по вопросам, которые были подняты членами на четырнадцатой, пятнадцатой и шестнадцатой сессиях ПКПП, с учетом представленной государствами-членами информации в отношении их систем подачи возражения¹.

14. Таким образом, в документе SCP/17/9 представленном семнадцатой сессии ПКПП, проходившей с 5 по 11 декабря 2011 года, в первую очередь рассматриваются связанные с системами подачи возражения вопросы, под которыми понимаются определенные временными рамками процедуры разбирательства между сторонами в рамках патентного ведомства, в ходе которых податель возражения оспаривает патентоспособность изобретений, а заявитель (или патентообладатель) получает возможность опротестовать это заявление. Тем не менее, что касается общей цели повышения качества выдаваемых патентов и с учетом большой вероятности того, что термин "система возражения" может иметь разные толкования в различных национальных законах или на разных языках, государства-члены представили информацию о различных процедурах, предусмотренных национальным законодательством, включая, например, информацию о процедурах признания патента недействительным или процедурах аннулирования, осуществляемых патентными ведомствами/квазисудебными органами и/или судами, а также о процедурах, связанных с ограничением выдачи патентов, которые могут быть инициированы исключительно патентообладателем². Хотя эти процедуры также направлены на улучшение качества выдаваемых патентов, они не были включены в документ SCP/17/9, поскольку цель исследования заключалась в том, чтобы сосредоточиться на системах подачи возражения с участием нескольких заявителей, которыми, как правило являются третьи лица, и на связанных с ними механизмах, таких, как процедуры повторной экспертизы и механизмы представления замечаний третьими сторонами, действующие в рамках патентных ведомств.

15. На своей семнадцатой сессии ПКПП обратился к Секретариату с просьбой подкорректировать документ SCP/17/9 с учетом высказанных замечаний и любой

¹ В ответ на циркулярное письмо 7992 от 10 июня 2011 года была получена информация из Австралии, Дании, Финляндии, Грузии, Германии, Гондураса, Мексики, Пакистана, Португалии, Республики Корея, Республика Молдова, Словакии, Испании, Швеции, Украины, Соединенных Штатов Америки и Европейского патентного ведомства (ЕПВ).

² Информация об этих других процедурах была получена из Коста-Рики, Мексики, Республики Корея и Словакии.

дополнительной информации, которая должна быть представлена государствами-членами, в частности, информации о механизмах административного аннулирования и признания патента недействительным, а также других аналогичных процедур, не рассматриваемых в вышеуказанном документе.

16. Во исполнение этой просьбы, в настоящий документ включена дополнительная информация о механизмах административного аннулирования и признания патента недействительным, применяемых патентными ведомствами и/или квазисудебными органами. Эти механизмы имеют сходство с системами подачи возражения, так как они представляют собой разбирательство между сторонами по возникшей проблеме патентоспособности изобретений, хотя, как правило, они не ограничиваются установленными сроками. С целью обобщения различных механизмов, в главе VII настоящего документа содержится наглядный сравнительный анализ и приводится информация о проведенных в последнее время реформах в области патентного законодательства. В приложении I содержатся статистические данные, представленные некоторыми государствами-членами. В приложение II включена сравнительная таблица с описанием различных механизмов, действующих на национальном, региональном и международном уровнях.

17. Кроме того, все представленные членами и наблюдателями ПКПП материалы о различных механизмах, являются доступными на веб-сайте форума электронного форума ПКПП, с учетом ценности их вклада в лучшее понимание национальных систем.

18. На двенадцатой сессии ПКПП было уточнено, что методы работы Комитета, а именно, продвижение работы по нескольким направлениям, включая подготовку предварительных исследований, были согласованы с целью разработки программы работы ПКПП (см. пункт 123 документа SCP/12/5 Prov.). С учетом этого конкретного контекста, данное предварительное исследование на основе комплексного подхода увязывает различные вопросы, касающиеся систем подачи возражения, и не содержит каких-либо выводов.

II. ОБЗОР СИСТЕМ ПОДАЧИ ВОЗРАЖЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ

19. Многие страны предусматривают в своих патентных системах механизмы возражения. Системы подачи возражения в строгом смысле слова предлагают третьим сторонам возможность выступить против выдачи патента в течение определенного периода времени, предусмотренного действующим законодательством. Податель возражения должен сослаться по крайней мере на одно из оснований для возражения из числа тех, которые предусмотрены в соответствующем законе. Процедуры возражения тесно связаны с процедурой выдачи патента. Возражение может быть подано до выдачи патента (возражение до выдачи патента) или после выдачи патента (возражение после выдачи патента). В некоторых странах возражение может быть заявлено перед выдачей патента в течение определенного периода времени после публикации заявки на патент и до наступления стадии ее экспертизы, и в этом случае процедура до некоторой степени напоминает так называемую систему представления замечаний третьими сторонами. Можно сочетать системы предшествующих выдаче и последующих выдаче патента возражений. В Индии, например, действует как предшествующая выдаче, так и последующая выдаче патента системы возражения. Одна из главных задач системы возражения состоит в том, чтобы обеспечить функционирование простого, быстрого и не связанного с большими расходами механизма, гарантирующего качество и действительность выдаваемых патентов, позволяя при этом заблаговременно устранять ошибки, связанные с выдачей недействительных патентов. Как правило, разбирательство по возражению между сторонами проводится патентным ведомством, а не судом.

20. Возражение до выдачи патента часто поступает после принятия положительного решения в процессе рассмотрения патентной заявки. Ведомство извещает о своем намерении выдать патент на описанное в заявке изобретение и информирует о промежутке времени, в течение которого может быть подано возражение. От подателя возражения требуется изложить основания для возражения и представить любые доказательства. Если возражение не представлено в течение этого периода, происходит выдача патента. Если возражение представлено, то об этом сообщается заявителю, а также об основаниях для возражения и доказательствах (например, документы об известном уровне техники, свидетельствующие об отсутствии изобретательского шага). Заявителю будет предоставлена возможность исполнить требования, предусмотренные действующим законодательством, а также представить замечания в течение установленного срока. В соответствии с действующим законодательством, податель возражения располагает возможностью ответить на замечания, сделанные заявителем. На основании материалов, представленных подателем возражения и заявителем, эксперт или любое другое лицо, уполномоченное принимать решения по факту возражения в соответствии с действующим законодательством, решает выдавать патент или нет.

21. В некоторых странах система подачи возражения до выдачи патента смоделирована таким образом, что она вступает в действие в период с момента публикации патентной заявки до стадии проведения экспертизы по существу. После публикации информации о патентной заявке, возражение может быть подано в течение определенного периода времени, установленного в действующем законодательстве. От подателя возражения требуется сформулировать основания для возражения и представить любые доказательства. Если возражение не подается в течение этого периода, будет проведена экспертиза по существу. О факте подачи возражения сообщается заявителю и ему предоставляется возможность сделать замечания и/или внести изменения в заявку в течение установленного периода времени. О результатах рассмотрения возражения будет сообщено заявителю и подателю возражения.

22. Начальной точкой для подачи возражения до выдачи патента является дата выдачи патента. После публикации информации о выдаче патента, возражение вместе с доказательствами может быть подано в течение определенного периода времени, установленного в соответствии с действующим законодательством. Как и в случае подачи возражения до выдачи патента, патентообладатель будет уведомлен об этом факте и ему будет предоставлена возможность выполнить требования, предусмотренные действующим законодательством, а также сделать замечания в течение установленного срока. В соответствии с действующим законодательством, податель возражения имеет возможность ответить на замечания, сделанные патентообладателем. На основании материалов, представленных подателем возражения и заявителем, тот, кому будет поручено принять решение по возражению в соответствии с действующим законодательством, будет обязан вынести решение относительно того, что делать с патентом: сохранить в силе, изменить или аннулировать.

23. Поскольку одной из целей системы возражения является создание простого механизма, обеспечивающего качество и действительность выдаваемых патентов, процессуальные и материальные требования, предусмотренные действующим законодательством в отношении систем подачи возражения, имеют некоторые общие аспекты. Тем не менее, существуют различия в деталях. К числу таких различий относятся:

- (i) временные рамки, в течение которых возражение может быть подано: срок для подачи возражения может начаться сразу после публикации заявки на патент, после завершения экспертизы по существу с положительным результатом и/или после выдачи патента;

- (ii) право на подачу возражения: во многих национальных законах любая сторона, в том числе заявитель или патентообладатель, может подать возражение. Тем не менее, некоторые законы предусматривают, что любое третье лицо (за исключением заявителя или патентообладателя) может подать возражение;
- (iii) пороговый уровень для возражения: во многих странах податель возражения должен представить исчерпывающие доказательства, на основании которых предъявлено возражение. В одной стране процедура возражения может быть начата, если, "по всей вероятности", патент является недействительным; что касается приемлемости, то в некоторых странах просьба должна быть подкреплена достаточными доказательствами, письменными документами и иными материалами, подтверждающими обоснованность возражения, тогда как в других странах критерии приемлемости не определены в патентном законодательстве;
- (iv) раскрытие информации о личности запросчика: в некоторых странах податель возражения – реальная заинтересованная сторона – может не раскрывать информацию о своей личности³, что обусловлено необходимостью поддержания хороших деловых отношений между подателем возражения и заявителем или патентообладателем в будущем;
- (v) время, предоставляемое для подачи возражения: срок, предоставляемый для подачи возражения, в разных странах определяется по-разному. Среди стран, перечисленных в главе V, сроки варьируются от двух до шести месяцев для подачи возражения до выдачи патента, и от шести до 12 месяцев для подачи возражения после выдачи патента;
- (vi) основание для возражения: во многих странах требования в отношении новизны, изобретательский уровень, промышленная применимость, достаточность раскрытия информации и введение новых признаков, выходящих за рамки первоначального раскрытия, рассматриваются как основания для возражения. Несоблюдение требований, касающихся исключительности патентоспособных объектов, также является основанием для возражения во многих странах. Некоторые страны принимают возражение на том основании, что заявитель/патентообладатель не уполномочен обладать правом на патент, или по другим основаниям, определяемым теми требованиями, которые должны быть выполнены для получения патента. К ним относятся, например, тот факт, что информация о соответствующих иностранных заявках не была представлена, источник или географическое происхождение биологического материала, используемого в изобретении, не был раскрыт, или важные формальности не были выполнены;
- (vii) должностные лица для разбирательства по возражению: разбирательство по возражению может проводиться экспертным отделом или в ходе производства в рамках специального совета по проверке возражения; в состав совета могут входить технические и юридические эксперты или судьи;

³ В 1999 году Апелляционный совет расширенного состава Европейского патентного ведомства признал, что использование подставного лица не является основанием для признания возражения неприемлемым, за исключением случая, когда "вовлечение подателя возражения следует рассматривать как попытку обойти закон с помощью использования процедуры в незаконных целях". <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g970003ep1.html>.

- (viii) процедурные требования в отношении разбирательства между сторонами: формальные и процедурные требования, касающиеся, например, запроса, уведомления сторон, аргументов, доказательств, устных слушаний и принятия окончательного решения, зависит от применяемого права и, по всей вероятности, основано на общем гражданском процессуальном праве каждой страны;
- (ix) пошлина за подачу возражения: во многих странах для подачи возражения требуется уплатить пошлину;
- (x) влияние возражения на гражданские иски: в некоторых странах подача возражения имеет своим результатом эстоппель или приостановку гражданских дел. В других странах, как административное, так и гражданское судопроизводство, могут осуществляться как независимо друг от друга, так и одновременно; и
- (xi) срок подачи возражения: в одной из стран окончательное решение должно быть принято в течение одного года (допускается продление этого срока до шести месяцев); во многих странах не указываются предельные сроки для принятия окончательного административного решения.

24. Обжалование окончательного решения, принятого органом по рассмотрению возражения, как правило, является возможным, часто в судебном порядке. Следует отметить, что в соответствии со статьей 62.5 Соглашения ТРИПС, окончательные административные решения в отношении механизма приобретения и сохранения прав интеллектуальной собственности, а также административного аннулирования и процедур разбирательства между сторонами, подлежат рассмотрению судебным или квазисудебным органом.

25. Число патентных заявок/патентов, в отношении которых были поданы возражения, не является значительным⁴. Например, соотношение числа возражений к общему количеству патентов, выданных Европейским патентным ведомством (ЕПО) в 2008, 2009 и 2010 годах, составляло 5,32%, 4,7% и 5,2%, соответственно. Информация о статистических данных о количестве возражений по другим странам содержится в приложении I к настоящему документу.

26. В более широком значении система возражения дополняется соответствующими механизмами, которые позволяют третьим лицам вмешиваться в процесс патентной экспертизы до выдачи патента или оспаривать выдачу патента после его выдачи. Несмотря на схожесть этих механизмов с системой возражения, они, строго говоря, могут отличаться в некоторых аспектах от системы подачи возражения. Можно выделить три типа соответствующих механизмов:

- (i) замечания третьих сторон: многие патентные системы предусматривают возможность для третьих сторон представить документы об известном уровне техники или другую соответствующую информацию, в том числе комментарии и замечания в ходе патентной экспертизы. Считается, что эти предшествующие выдаче патента заявления третьей стороны способствуют повышению качества патентов, поскольку они помогают проведению патентной экспертизы путем предоставления информации о известном уровне техники, например, об опубликованных патентных заявках и других печатных

⁴ Однако, согласно статистическим данным, полученным от некоторых государств-членов, имел место случай, когда доля заявок/патентов, в отношении которых были поданы возражения, была высокой (см. информацию, полученную от Пакистана в приложении к настоящему документу).

изданиях, которые могут иметь к ним отношение. Замечания третьей стороны не инициируют конкретный процесс рассмотрения, но в большинстве стран являются доступными для общественности и включаются в дело по заявке. Помимо замечаний третьей стороны, в некоторых странах предусмотрены дополнительные механизмы. Например, в Соединенных Штатах Америки можно представить возражение в ходе реализации контрольного проекта по экспертизе патента и опротестовать опубликованную патентную заявку. Замечания третьей стороны отличаются от системы возражения, поскольку они не инициируют процесс рассмотрения и, как правило, увязаны с документами об известном уровне техники, а представляющая их третья сторона не становится участником процесса (в одностороннем порядке).

- (ii) повторная экспертиза: в некоторых странах существуют процедуры для предоставления третьим лицам возможности ходатайствовать – после выдачи патента – о проведении повторной экспертизы патента в контексте новых элементов, касающихся известного уровня техники. В общих чертах, главное различие между повторной экспертизой и системой последующего за выдачей патента возражения состоит в том, что последующее за выдачей патента возражение может быть заявлено в течение определенного периода времени, в то время как повторная экспертиза может быть предложена в течение всего срока действия патента. Повторная экспертиза может быть проведена в одностороннем порядке (в основном без участия лица, обратившегося с ходатайством о проведении повторной экспертизы), или с участием сторон, с более широким участием соответствующих сторон. Проводимая в одностороннем порядке экспертиза часто имеет характер повторной материально-правовой экспертизы на административном уровне в отношении сведений об известном уровне техники, представленных инициатором повторной экспертизы. Повторная экспертиза с участием сторон в некоторых странах аналогична механизмам административного аннулирования или признания патента недействительным, применяемым в некоторых других странах, в том смысле, что она обеспечивает существование широкого спектра материально-правовых оснований, а разбирательство между сторонами позволяет третьим лицам оспаривать действительность патента в рамках административного органа. Тем не менее, разбирательство между сторонами, как правило, проводится как повторная экспертиза самим патентным ведомством, а не специализированным советом полного состава, созданным для административной проверки с участием сторон. Кроме того, в одной стране повторная экспертиза с участием сторон также ограничена такими основаниями, как новизна и изобретательский уровень. В некоторых странах механизмы повторной экспертизы с участием сторон дополняются системой возражения после истечения срока подачи возражения.
- (iii) административное аннулирование и признание патента недействительным: в некоторых странах действуют механизмы административного аннулирования и признания патента недействительным с неограниченным сроком действия после выдачи патента, а в некоторых странах они действуют даже после истечения срока действия патента. Эти механизмы предоставляют третьим лицам возможность оспаривать действительность патента с помощью административных, внесудебных процедур. Например, в Японии предусмотрена процедура предоставления административной заявки с просьбой об аннулировании патента под названием "разбирательство по вопросу о признании недействительности". Административные механизмы обзора могли бы дополнить систему замечаний третьих сторон или систему подачи возражения до выдачи патента, которые действуют в таких странах Азии как, например, Китай, Япония, Филиппины и Республика Корея, или в Коста-Рике. В общем, административный обзор проводится

специализированным советом, которой анализирует конкретные основания для признания патента недействительным. Поэтому такие механизмы иногда называют "административной заявкой на аннулирование". Кроме того, в большинстве стран предусмотрена возможность пересмотра принимаемых административных решений в судебном порядке, как правило через суды по патентным делам, которые действуют в некоторых странах.

III. ОБОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ

27. Патентная система предназначена для содействия инновациям, распространению и передаче технологий путем предоставления лимитированного исключительного права препятствовать другим лицам пользоваться запатентованным изобретением без согласия патентообладателя, и в то же время, она требует, чтобы патентовладелец в полной мере раскрывал сущность изобретения для широкой публики. Для достижения этой цели патентный закон устанавливает строгие требования, как процедурного, так и материально-правового характера, обеспечивающие патентную охрану. Эти требования являются основой для функционирования патентной системы, так как они разработаны для того, чтобы гарантировать патентную охрану только тех изобретений, которые "достойны" такой охраны в контексте содействия инновациям и удовлетворения широких общественных интересов.

28. Однако в реальности может случиться так, что патент будет выдан на изобретение, которое не в полной мере удовлетворяет требованиям применяемого законодательства. Например, если принять во внимание то, что патентная экспертиза проводится в основном в одностороннем порядке, то не исключена возможность того, что эксперт по материально-правовым вопросам может оставить без внимания информацию об известном уровне техники и непреднамеренно принять положительное решение относительно патентоспособности заявленного изобретения. Такая ситуация не должна непременно рассматриваться как ненадлежащая экспертиза в той или иной стране, так как сведения об известном уровне техники могут быть опубликованы на редком языке или в закрытом издании. Кроме того, в некоторых странах проводится лишь формальная экспертиза. Для исправления ситуации с выдачей несовершенного патента, как правило, применяется процедура отзыва патента либо с помощью компетентного суда, либо административного/квазисудебного органа, решения, которого могут быть обжалованы судебным органом. Система возражения обеспечивает функционирование дополнительного контрольного административного механизма, который, благодаря участию в процессе пересмотра третьих сторон, препятствует выдаче недействительных патентов. Идея заключается в том, что участие третьих лиц, которые могут быть хорошо ознакомлены с соответствующей технологией⁵, послужит дополнением к тем ресурсам, которыми располагает патентное ведомство, для повышения достоверности выданных патентов. Поскольку процедура возражения применяется непосредственно до или после выдачи патента, она позволяет заблаговременно скорректировать ситуацию с недействительными патентами. Возможность устранения ошибок, связанных с выдачей недействительных патентов на ранней стадии, также является полезной для патентообладателя, который будет иметь большую уверенность в достоверности своего патента. Таким образом, патент на изобретение, прошедший через процедуру возражения, будет считаться более достоверным с точки зрения его соответствия новизне, изобретательскому уровню и другим требованиям патентного права.

⁵ Третьими сторонами могут быть, в частности, конкуренты заявителя или патентообладателя, имеющие хорошие знания в соответствующей технической области, а также деловой интерес в устранении несовершенных патентов.

29. По сравнению с процессом судебного рассмотрения, система возражения и соответствующие административные механизмы имеют ряд преимуществ. К их числу относятся:

- (i) процедура возражения, как административный процесс, является, как правило, более простой, более быстрой⁶ и менее дорогостоящей;
- (ii) возражение может быть подано любым лицом (или любой третьей стороной), в то время как процедура аннулирования патента в некоторых странах может быть возбуждена лишь стороной, которая удовлетворяет определенным условиям, например, являться заинтересованной стороной или стороной, оказавшейся под негативным воздействием апеллируемого решения. Таким образом, система возражения учитывает более широкие знания широкой публики; кроме того, в некоторых странах орган по пересмотру может также принимать к рассмотрению фактические материалы, не представленные сторонами;
- (iii) решение совета по рассмотрению возражения принимается экспертами и другими должностными лицами, обладающими техническими знаниями, тогда как судьи не всегда знакомы с соответствующей технологией;
- (iv) в отличие от судебного разбирательства, в некоторых странах административный орган, рассматривающий возражение, может предоставить заявителю или патентовладельцу возможность ограничить заявку или внести в нее поправки, чтобы избежать отказа или аннулирования патентной заявки или патента;
- (v) по сравнению с процедурой судебного разбирательства по вопросу об аннулировании, процедура рассмотрения возражения советом считается менее напряженной для взаимоотношений сторон, которые могут являться партнерами в других научно-исследовательских проектах. Например, в некоторых странах третья сторона может высказать анонимные возражения в отношении патента, а процедура рассмотрения замечаний, представленных третьей стороной, осуществляется главным образом в форме рассмотрения документации или она проводится ex officio.

30. Хотя основная цель системы подачи возражения состоит в том, чтобы не допустить выдачи патентов на объекты творчества, не отвечающие условиям патентоспособности, она также ориентирована на достижение еще одной важной цели, а именно, сохранение объема информации, являющейся общественным достоянием⁷. Несмотря на наличие процедур аннулирования, выдача патентов неудовлетворительного качества может привести к сокращению объема общественного достояния. Другими словами, в случае ошибочной выдачи патента, заявленное изобретение, которое в ином случае являлось бы общественным достоянием, может быть использовано другими лицами лишь с разрешения патентообладателя.

⁶ В ходе исследования, связанного с ЕПВ, стало известно, что продолжительность процедура рассмотрения возражения – от подачи возражения до вынесения отделом решения по возражению – составляет в среднем примерно 1.9 года (см. D. Harhoff, K. Hoisl, B. Reichl, and B. Van Pottelsberghe, Patent Validation at the Country Level – The Role of Fees and Translation Costs, Research Policy, Elsevier, 2009, v. 38(9)). Тем не менее, было отмечено, что в некоторых технических областях средняя продолжительность рассмотрения возражения и апелляции в ЕПВ может составлять в среднем около 3.07 года (см. S.J. Graham et, al. Patent Control: A Comparison of U.S. Patent Re-examination and the European Patent Oppositions, August 2002).

⁷ Рекомендации 16 и 20 Повестки дня ВОИС в области развития касаются вопросов общественного достояния.

31. С точки зрения инновационной политики, положительное влияние патентной системы на инновации может быть достигнуто лишь путем надлежащего оформления патентов с соблюдением всех требований действующего законодательства. Процедуры патентного возражения, наряду с другими процедурами аннулирования, предусмотренными национальным законодательством, могут рассматриваться как один из возможных инструментов, доступных в рамках патентной системы, которые способствуют выдаче действительных патентов. Именно в соответствии с общими целями политики патентной системы и в интересах различных заинтересованных сторон, каковыми являются правительственные организации, представители деловых и научных кругов, патентообладатели и третьи лица, патенты выдаются лишь на подлинные изобретения, отвечающие всем требованиям действующего законодательства. Хотя в разных странах имеются различные основания для возражения, наиболее распространенными основаниями, предусмотренными национальными законами, являются отсутствие новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости, а также несоблюдение требований в отношении достаточного раскрытия, на которые часто ссылаются патентные эксперты отклоняя патентные заявки. Обеспечивая высокий уровень достоверности и законности выданных патентов, механизмы возражения, наряду с другими процедурами аннулирования, смягчают проблему расходов, которую могут создать патенты неудовлетворительного качества⁸. Отвечающие всем требованиям патентного законодательства патенты могут быть обеспечены надежными правовыми санкциями в ходе судебного разбирательства и переданы в лицензионном порядке другим лицам. В то же самое время, такие патенты пользуются наибольшим спросом у населения и они дают ясное представление о том, каким образом другие лица могут воспользоваться охраняемым изобретением без риска его нарушения.

32. Для применения процедуры возражения, административное учреждение (патентное ведомство) должно располагать соответствующими ресурсами, в том числе квалифицированными в техническом отношении экспертами или другими должностными лицами, которые будет поручено производство по возражениям⁹. Это может иметь особое значение для ведомств в развивающихся странах, которые могут испытывать трудности, связанные с наймом квалифицированных в техническом отношении кадров и, возможно, которые могут иметь более ограниченный доступ к технической информации об уровне техники для проведения экспертизы по существу¹⁰. В этом контексте следует отметить, что процедуры возражения тесно связаны с процедурами выдачи патента. Поскольку для проведения высококачественной материально-правовой экспертизы требуются человеческие и финансовые ресурсы, подразумевается, что системы подачи возражения используются в ходе процедур выдачи патентов на национальном/региональном уровнях либо в качестве дополнительного механизма к проводимой экспертами материально-правовой экспертизы, либо в качестве дополнительного механизма к экспертизе по существу. Что касается первого подхода, патентным экспертам в первую очередь

⁸ В дополнение к высоким социальным издержкам, недействительные патенты влекут за собой дополнительные расходы для владельцев таких патентов, так как они вынуждены тратить свои ресурсы на судебные поединки в ходе разбирательства по патентам сомнительной действительности.

⁹ В качестве альтернативы, патентное ведомство, не располагающее ресурсами для проведения обзора по существу, может заключить соглашение о сотрудничестве с другими ведомствами. Например, если Ведомство интеллектуальной собственности Сингапура не предусматривает процедуру подачи возражения, то на основе соглашений о сотрудничестве, заключенных с другими ведомствами, например, с Австрийским патентным ведомством, Австралийским ведомством интеллектуальной собственности, Датским ведомством по патентам и товарным знакам и Венгерским патентным ведомством, оно привлекает их для проведения работы, связанной с расследованием и экспертной оценкой патентных заявок, а также для повторной экспертизы выданных патентов, инициированной регистратором или любым лицом в целях аннулирования патента.

¹⁰ Имеются различные проекты, осуществляемые ВОИС по расширению доступа развивающихся стран к базам данных об известном уровне техники. Описание этих инициатив см. в документах SCP/13/5 и SCP/14/3.

поручается провести экспертизу по существу, а лишь после принятия ими позитивного решения широкая общественность получает возможность дополнить результаты экспертизы непосредственно до или после выдачи патента. В то же время, что касается второго подхода, широкая общественность играет вспомогательную роль при рассмотрении патентных заявок, проводя таким образом "экспертизу" опубликованных патентных заявок, еще не рассмотренных патентными экспертами. Что касается последнего варианта, то один из исследователей заявил, что такие процедуры позволяют заявлять возражение по патенту в неподходящее время, так как единственной доступной для третьих лиц информацией на ранней стадии является представленное описание патента¹¹. Тем не менее, возможность применения различных подходов обусловлена ресурсами, которыми располагает сектор экспертизы патентного ведомства и широкая общественность, а также поставленными перед различными "поверенными" задачами по созданию условий для проведения оптимальной экспертизы и функционирования механизма обзора. Было рекомендовано, чтобы страны, не проводящие экспертизу по существу, информировали общественность о замечаниях третьих лиц за отсутствием процедур возражения¹². Поэтому считается важным, чтобы в рамках патентного законодательства каждой страны были изучены различные механизмы, позволяющие выявлять случаи выдачи недействительных патентов и оспаривать их подлинность на начальном этапе процедуры выдачи патента, а также с учетом имеющихся ресурсов.

33. В большинстве стран возражение принимается при условии уплаты пошлины. Однако, как правило, размер такой пошлины не является значительным по сравнению с затратами, связанными с судебным рассмотрением дел по патентам¹³. Как правило, устанавливаемые национальными патентными ведомствами пошлины на представление возражения отражают предельные издержки патентных ведомств, связанные с рассмотрением возражения по заявке или патенту, и страны могут по своему желанию осуществлять такие процедуры на бесплатной основе или использовать всевозможные гибкие варианты для различных подателей возражения, например, для физических лиц или для малых и средних предприятий. Хотя на национальном уровне патентными ведомствами могут быть приняты различные меры, связанные с уплатой пошлин, наиболее вероятным является то, что податели возражения должны сами нести затраты, связанные с наймом профессиональных консультантов для оказания им помощи в ходе подготовки и представления на рассмотрение дела о возражении. Взимание платы за услуги по найму профессиональных консультантов особенно уместно в том случае, когда податель возражения является гражданином или резидентом другой страны и, следовательно, в соответствии с национальным законодательством будет вынужден прибегнуть к найму местного советника для подачи возражения¹⁴.

34. Одна из основных проблем, связанных с моделированием процедуры возражения, состоит в том, что она может задержать весь процесс окончательного оформления выдачи патента. В случае подачи нескольких возражений, основанных на различных объектах известного уровня техники, а также по другим основаниям, заявитель (или

¹¹ Jakkrit Kuanpoth, *Appropriate Patent Rules in the Developing Country – Some Deliberations Based on Thai Legislation*, *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 13, Sept 2001, 447-455.

¹² AIPPI, *Yearbook 1991/I*, pages 291-294.

¹³ Например, было подсчитано, что судебные издержки, связанные с патентным разбирательством в Германии, могут составить около 50 000 евро (стоимость разбирательства в 1-й инстанции) и 90 000 евро (стоимость разбирательства во второй инстанции) (см. сообщение Комиссии Европейского Парламента и Совета о совершенствовании патентной системы в Европе, Брюссель, 3.4.2007, COM (2007)). Пошлина за подачу возражения в Германии ДПМА составляет 200 евро.

¹⁴ Пункт 3 статьи 2 Парижской конвенции (и пункт 2 статьи 3 Соглашения ТРИПС со ссылкой на Парижскую конвенцию), позволяет устанавливать определенный дискриминационный режим по отношению к гражданам других стран, в том числе в отношении обязательного требования к иностранцам назначать местного представителя.

патентообладатель) вынуждены будет оспаривать возражения каждого подателя и защищать свое изобретение. Так как возражение может подать любое лицо, то в сложных случаях может возникнуть ситуация с подачей большого количества возражений¹⁵. Система подачи возражения до выдачи патента способствует установлению правовой определенности, позволяющей третьим лицам предварительно оценивать патентоспособность изобретения до выдачи патента. Иными словами, она способствует повышению фактора действительности выдаваемых патентов. Тем не менее, следствием подачи возражения до выдачи патента является установление дополнительного периода, в течение которой все заявки ожидают рассмотрения в патентном ведомстве до выдачи патентов. На практике опротестовывается лишь небольшое количество заявок¹⁶. Следовательно, хотя речь идет о нескольких месяцах, в большинстве случаев возникают неизбежные задержки по всем направлениям оформления патентов, в том числе и в отношении заявок, по которым не были поданы возражения, охватывающие период возможной подачи возражения. В системе подачи возражения после выдачи патента задержка будет применяться, в принципе, лишь по отношению к объектам возражения, но не патентам, которые не являются объектом возражения. Тем не менее, поскольку система подачи возражения после выдачи патента не удлиняет срок между подачей заявки и выдачей патента в течение периода подачи возражения, правовое обеспечение возражения по патенту не может быть достоверно определено¹⁷. Другим возможным последствием подачи возражения после выдачи патента является то, что такие патенты возможно не будут считаться как имеющие высокую коммерческую ценность, так как у потенциальных лицензиатов могут возникнуть сомнения в целесообразности заключения лицензионного соглашения по причине неопределенности в том, что касается действительности патента, в течение периода подачи возражения¹⁸. Короче говоря, лица, ответственные за разработку политики, должны учитывать два элемента: с одной стороны, дополнительный процесс рассмотрения может иметь положительное влияние на продвижение инноваций, повышение качества и достоверности выданных патентов, а с другой □ такой дополнительный процесс может задержать выдачу патентов и способствовать возникновению периода неопределенности в отношении принудительного исполнения возражения по патентам, а также приостановить процесс заключения лицензионных сделок. [Так, некоторые исследователи пришли к выводу, что в Австралии период рассмотрения поданного возражения до выдачи патента часто составляет более одного года, что соответствует периоду рассмотрения поданных возражений после выдачи патента](#)¹⁹.

¹⁵ Например, по делу *Oncomouse* (EP 0169672) было подано 17 возражений, а по делу *Edinburgh/stem cells* (EP 0695351) – 14 возражений. Исследование показывает, что вероятность подачи возражения возрастает с увеличением ценности патента, и что возражения особенно часто подаются в областях с высокой патентной активностью и весьма неустойчивыми техническими и рыночными перспективами развития (Dietman Harhoff, Markus Reitzig “Determinant of opposition against EPO patent grants - the case of biotechnology and pharmaceuticals”, *International Journal of Industrial Organization*, 22 (2004), 443-480).

¹⁶ Статистических данные, представленные государствами-членами, по всей вероятности подтверждают этот вывод. См. приложение к настоящему документу.

¹⁷ Кроме того, некоторые патентные законы позволяют предполагаемому нарушителю вступить в процесс разбирательства по возражению в ответ на просьбу обладателя опротестованного патента, прекратить предполагаемое нарушение.

¹⁸ В частности, это может касаться изобретений в некоторых технических областях, которые имеют более высокую вероятность быть опротестованными по сравнению с патентами в других областях. Кроме того, возможность обжалования патентов третьими лицами, если такой механизм существует в соответствии с действующим законодательством, будет, вероятно, также принята во внимание потенциальными лицензиатами в процессе принятия решений.

¹⁹ См. K. Weatherall, F. Rotstein, Ch. Dent, and A. Christie, *Patent Oppositions in Australia: The Facts*, *UNSW Law Journal*, Volume 34(1), 2011, p. 106 (в Австралии средняя продолжительность задержки составляет 2.4 года при медианной продолжительности в 1.8 года).

35. Публикация соответствующей информации, например, публикация патентной заявки спустя 18 месяцев с даты подачи заявки (или даты приоритета) и/или публикация выданного патента, является необходимым условием для подачи возражения до и после выдачи патента. Тем не менее, объем публикуемой информации для целей возражения может в разных странах определяться по-разному²⁰: от публикации в полном объеме информации, содержащейся в патентных заявках, в том числе подробного описания изобретения в одних странах, до всего-навсего публикации библиографических данных □ в других. Тем не менее, следует отметить, что даже в тех странах, где публикуются лишь библиографические данные²¹, патентные ведомства предоставляют общественности информацию о полном содержании патентных заявок или патентов для экспертизы и обеспечивают доступ третьих сторон ко всем заявкам или патентам, в отношении которых было заявлено возражение до или после выдачи патентов²². Кроме того, более простой доступ третьих сторон к информации об известном уровне техники облегчает процесс материально правового обоснования представляемых ими возражений.

36. Даже если третья сторона, которой нередко является конкурент, получает доступ к соответствующей информации и располагает достаточной доказательственной базой для подачи возражения с целью предотвращения выдачи патента или аннулирования выданного патента, она не обязательно начнет процедуру возражения исходя из общих деловых интересов. Например, патент может быть настолько рядовым, что создание конструкции в обход патента не представляет никакого труда. Кроме того, не каждый выданный патент будет коммерчески успешным и станет объектом возражения со стороны конкурентов. Система возражения является лишь одним из всевозможных механизмов, помогающих патентной администрации в выполнении целей публичной политики, а эффективная система возражения может быть создана только в увязке с процедурами выдачи патентов и другими механизмами аннулирования в данной стране.

37. Несмотря на различие национальных/региональных систем подачи возражения, о которых говорилось выше, неполный перечень факторов, способствующих созданию благоприятных условий для функционирования эффективной системы возражения, может включать:

- (i) легкий доступ к патентным заявкам и патентам, опубликованным для возражения;
- (ii) легкий доступ к информации об известном уровне техники;
- (iii) наличие людских ресурсов, способных проводить процедуры возражения;
- (iv) разумные временные рамки для подачи возражения с учетом интересов заявителей/патентообладателей и третьих сторон;

²⁰ Согласно статье 12 Парижской конвенции, в то время как каждая страна Союза создает специальную службу по делам промышленной собственности для ознакомления общественности с патентами, в частности, путем их публикации, сама публикация является обязательной лишь по отношению к существенным данным, таким как фамилии владельцев патентов, с кратким наименованием запатентованных изобретений. Таким образом, в Парижской конвенции отсутствует указание на способы "ознакомления общественности" с патентами.

²¹ Например, имя и адрес заявителя, изобретателя и патентного поверенного; название изобретения; дата подачи заявки; а также дата, место и серийный номер ранее поданной заявки, по отношению к которой испрашивается приоритет.

²² В рамках программы по модернизации учреждений ИС, ВОИС оказывает помощь национальным ведомствам ИС в процессе подготовки имеющихся у них баз данных для общественного доступа с помощью перевода в цифровой формат документации на бумажном носителе.

- (v) разумные формальности и процедуры, позволяющие эффективно осуществлять процедуры возражения, такие как:

- проведение процедур с участием сторон, которые включают адекватное документальное представление и/или устное разбирательство;

- правила предоставления подтверждающих доказательств и аргументов;

- состав органа по рассмотрению возражения, который принимает во внимание задачи экономической политики, которыми руководствуется система возражения;

- (vi) основания для возражения, которые уравнивают интересы в отношении качества патентной системы и правовой определенности;

(vii) механизмы оплаты услуг; и

(viii) правила о взаимосвязи между процедурами возражения и судебного разбирательства.

IV. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

38. Отсутствует международный договор, регулирующий системы подачи возражения как таковые. Страны имеют право предусматривать или не предусматривать механизм возражения в своем национальном законодательстве. В то время как основные требования к процедурам подачи возражениям не рассматриваются в существующих договорах, некоторые общие процедурные требования, предусмотренные в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) и Договора о патентном праве (PLT), также могут быть применимы к процедурам возражения.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ТОРГОВЫМ АСПЕКТАМ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (СОГЛАШЕНИЕ ТРИПС)

39. В пункте 4 статьи 62 Соглашения ТРИПС говорится, что если законодательство члена предусматривает процедуру административного лишения прав и такие процедуры с участием сторон, как возражение, лишение и аннулирование прав, они регулируются общими принципами, установленными в пунктах 2 и 3 статьи 41. Пункты 2 и 3 статьи 41 гласят:

"2. Процедуры, обеспечивающие соблюдение прав интеллектуальной собственности, должны быть равными для всех и справедливыми. Они не должны быть излишне сложными или дорогостоящими и не должны приводить к необоснованному увеличению сроков или неправомерным задержкам.

3. Решения по существу дела должны быть предпочтительно в письменной форме и мотивированными. Они предоставляются, по крайней мере, сторонам судебного разбирательства, без неоправданной задержки. Решения по существу дела должны основываться исключительно на доказательствах, по которым сторонам была предоставлена возможность высказаться".

40. Кроме того, в пункте 5 статьи 62 указывается, что окончательные административные решения в ходе вышеуказанных процедуры, упомянутых в пункте 4 статьи 62, в том числе административного лишения права и процедур возражения с участием сторон, подлежат пересмотру судебным или квазисудебным органом. Однако при этом отсутствуют

обязательства предоставлять возможность для такого пересмотра решений в случаях безуспешного возражения или административного лишения прав при условии, что основания для таких процедур могут быть предметом процедур признания решений недействительными.

41. Кроме того, как правило, в соответствии с пунктом 2 статьи 62, члены должны обеспечить, чтобы процедуры выдачи или регистрации, с учетом соблюдения основных требований к приобретению такого права, позволяли выдачу или регистрацию права в течение разумного периода времени, с тем, чтобы избежать необоснованного сокращения срока охраны.

ДОГОВОР О ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ (ДПП)

42. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ДПП, невыполнение одного или нескольких формальных требований в отношении заявки не может быть признано основанием для полного или частичного аннулирования или признания недействительным патента, за исключением тех случаев, когда невыполнение формального требования явилось результатом намеренного обмана. Этими формальными требованиями являются: (i) форма или содержание заявки (пункт 1 статьи 6 ДПП); (ii) формальные требования, относящиеся к бланку заявления, пошлинам и приоритетным документам (пункты 2, 4 и 5 статьи 6 ДПП); (iii) форма и средства передачи сообщений (пункты 1 и 3 статьи 8 ДПП); и (iv) язык и подпись сообщений (пункты 2 и 4 статьи 8 ДПП). Другими словами, выданный патент не может быть аннулирован или признан недействительным по причине несоблюдения указанных выше формальных требований.

43. Кроме того, в пункте 2 статьи 10 ДПП предусматривается, что патент не может быть полностью или частично аннулирован или признан недействительным без предоставления владельцу возможности представить замечания в связи с предполагаемым аннулированием или признанием патента недействительным и внести изменения и исправления, если это допускается в соответствии с применимым законодательством, в течение разумно необходимого срока.

44. Кроме того, статья 11 ДПП предусматривает продление срока, установленного для совершения действия заявителя в ходе процедуры в патентном ведомстве при определенных условиях, а статья 12 ДПП требует от договаривающихся сторон обеспечить восстановление права в том случае, если заявитель потерял свои права в связи с несоблюдением срока, если такое несоблюдение произошло, несмотря на принятие надлежащих при данных обстоятельствах мер и являлось непреднамеренным. Тем не менее, согласно правилам 12(5)(vi) и 13 (iv), ни от одной из договаривающихся сторон не требуется предоставление послабления согласно статье 11 ДПП или восстановления прав в соответствии со статьей 12 в отношении срока для действий, установленного для разбирательства между сторонами. Иными словами, договаривающаяся сторона имеет право продлевать или не продлевать установленный срок и/или восстанавливать права, касающиеся срока в отношении действий, предпринимаемых в ходе разбирательства возражения между сторонами.

45. Тем не менее, при принятии этих правил, дипломатическая конференция приняла согласованное заявление № 5, заявив, что, хотя и целесообразно исключать действия в ходе разбирательства между сторонами из сферы послабления, предусмотренного статьями 11 и 12, было бы желательно, чтобы применимое законодательство договаривающихся сторон при этих обстоятельствах предусматривало соответствующее послабление, которое учитывало бы различные интересы третьих сторон, а также интересы других лиц, не являющихся участниками этих разбирательств.

V. ПРИМЕРЫ ПРОЦЕДУР ВОЗРАЖЕНИЯ

46. Как упоминалось ранее, каждая страна может иметь свои причины для введения процедур возражения, или для отказа от введения таких процедур в рамках своего национального законодательства. В странах с действующей системой возражения, процедурные и материально-правовые требования имеют некоторые общие черты, хотя и отличаются в деталях, что отражает различные потребности. Такие различия могут включать: (i) подачу возражения до или после выдачи патента; (ii) право на подачу возражения, (iii) раскрытие информации о лице, обратившимся с ходатайством; (iv) срок для подачи возражения; (v) основания для возражения; (vi) процедурные требования для разбирательства между сторонами, например, запрос, уведомление сторон, аргументы, доказательства, устные слушания, окончательное решение и т.д.; и (vii) обжалование окончательного решения (компетентный орган, срок для подачи обжалования и т.д.). В следующих пунктах приводятся примеры систем подачи возражения, существующих в ряде стран/регионов. В некоторых странах системы возражения называются по-разному, например, в Бразилии – это административное разбирательство по вопросу о признании патента недействительным. Тем не менее, в настоящем документе ограниченные сроки процедуры и процедуры разбирательства между сторонами в отношении спорных патентов относятся к "системе подачи возражения".

АВСТРАЛИЯ

47. В Австралии действует система подачи возражения до выдачи патента для рядовых патентных заявок²³, согласно которой любое лицо может выступать против выдачи патента в течение трех месяцев до принятия заявки²⁴, сведения о которой опубликованы в *Официальном патентном бюллетене*.

48. Согласно статье 59 Закона о патентах, министр или любое другое лицо могут в соответствии с Правилами возразить против выдачи рядового патента руководствуясь одним или несколькими основаниями (но никакими другими), а именно:

- (i) что предложенная кандидатура либо (a) не имеет права на выдаваемый патент на изобретение, либо (b) она имеет право на выдаваемый патент на изобретение, но только совместно с каким-либо другим лицом;
- (ii) что изобретение не является патентоспособным изобретением;
- (iii) что описание, представленное по отношению к полностью оформленной заявке, не соответствует пунктам 2 или 3 статьи 40²⁵.

²³ Имеются два вида патентов в Австралии: "рядовой" патент и "инновационный" патент (по аналогии с полезной моделью). Возражения к инновационным патентам могут быть поданы только после выдачи и заверения патента. Для получения дополнительной информации об инновационных патентах, см. представление Австралии на электронном форуме ПКПП, размещенном в Интернете по адресу: http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_17/opposition/australia.pdf.

²⁴ Пункт 1 статьи 49 Закона о патентах предусматривает, если это допускается статьей 50, комиссар должен принять заявку на получение патента и полное описание, относящиеся к заявке на получение рядового патента, если: (a) комиссар убежден в том, что изобретение удовлетворяет критериям, упомянутых в пункте 18 (1) (b), то есть, новизна и изобретательский уровень; и (b) комиссар считает, что: (i) нет законных оснований для подачи возражения (помимо основания в отношении пункта 18 (1) (b)) относительно заявки и описания; или (ii) любое такое основание для возражения было устранено.

²⁵ Пункт 2 статьи 40 Закона о патентах предусматривает, что полная спецификация должна (i) содержать всестороннее описание изобретения, в том числе известные заявителю наилучшие методы реализации изобретения, и (ii) заканчиваться патентной формулой или формулами, определяющими изобретения. В пункте 3 статьи 40 говорится, что патентные формулы или формула должны быть ясными и лаконичными и в известной степени основаны на объекте, очерченном в описании изобретения.

49. Как предусмотрено в статье 60 Закона о патентах, возражение рассматривается уполномоченным, который должен вынести решение по делу руководствуясь Правилами. Уполномоченный обязан предоставить заявителю и подателю возражения разумную возможность высказать свое мнение до принятия решения по делу. В процессе рассмотрения делу уполномоченный может учитывать любые основания, по которым в выдаче рядового патента может быть отказано, независимо от того, ссылается на него податель возражения или нет. Заявитель, а также любой податель возражения могут обратиться в федеральный суд с апелляцией против решения уполномоченного, принятого в соответствии с этим разделом. Объектом возражения могут являться также процедурные вопросы, а именно:

- (i) поправки: в соответствии со статьей 104 (4) Закона о патентах, любое лицо может заявить о своем несогласии с принятием поправки. Статья 102 Закона о патентах предусматривает, что внесение поправок в полностью оформленную заявку не является допустимым, если в измененной таким образом заявке будет заявлено о предмете, не раскрытом по сути в поданном описании;
- (ii) перенос срока: в соответствии со статьей 223 (6) Закона о патентах любое лицо может заявить о своем несогласии с переносом срока;
- (iii) продление срока действия для фармацевтических патентов: в соответствии со статьей 70 Закона о патентах любое лицо может заявить о своем несогласии с продлении срока действия на основании статьи 75, но при условии, что требования, предусмотренные статьей 70 (определяет предмет для продления срока действия) или статьей 71 (касается формы и сроков применения), не удовлетворяются;
- (iv) поправка, вносимая в реестр или патент: в соответствии с правилом 10.7 (4) Правил, регулирующих порядок выдачи патентов 1991 года, любое лицо может заявить о своем несогласии с решением о внесении поправки в реестр;
- (v) выдача лицензии на использование изобретения: в соответствии с правилом 22.21(4) Правил, регулирующих порядок выдачи патентов 1991 года, лицо, которое получает копию заявки на выдачу лицензии, может заявить о своем несогласии с выдачей этой лицензии.

50. Согласно предъявленным Патентным ведомства Австралии данным, было представлено 130 возражений к 27 594 заявкам²⁶, поданным в период с 2006 по 2007 г., по сравнению с 109 возражениями к 27 979 заявкам, поданным в за период с 2007 по 2008 г., 167 возражениями к 26 259 заявкам, поданным за период с 2008 по 2009 г., 120 возражениями к 25 443 заявкам, поданным за период с 2009 по 2010 г., и 143 возражениями к 26 473 заявкам, поданным за период с 2010 по 2011 г.

БРАЗИЛИЯ

51. Закон о промышленной собственности Бразилии²⁷ предусматривает административные процедуры признания недействительности, которые могут быть

²⁶ Данные о поданных заявках не включают предварительную регистрацию, но включают как инновационные, так и рядовые заявки.

²⁷ Закон о промышленной собственности № 9.279 от 14 мая 1996 года.

инициированы не позднее чем за шесть месяцев с даты выдачи патента, либо *ex officio*, либо по просьбе любого лица, имеющего законный интерес²⁸.

52. Административные процедуры признания заявок недействительными могут быть инициированы по любому из нижеперечисленных оснований²⁹:

- (i) законодательные требования в отношении патентоспособности не были удовлетворены;
- (ii) описания и заявки не соответствуют требованиям в отношении информации о достаточном раскрытии и реализации объекта;
- (iii) цель патента выходит за рамки содержания первоначально поданной заявки;
- (iv) в ходе оформления заявки не была учтена какая-либо существенная формальность, являющаяся обязательной для процедуры оформления заявки.

53. После принятия ходатайства о признании заявки недействительной, информация об этом сообщается патентообладателю с просьбой представить свои замечания по ходатайству в течение 60 дней с даты получения такого уведомления. По истечении 60-дневного срока, вне зависимости от того, были представлены замечания или нет, Национальный институт промышленной собственности (НИПС) публикует свое мнение и обращается к патентообладателю и лицу, обратившемуся с просьбой о признании заявки недействительной, с предложением представить свои замечания в течение дополнительного 60-дневного срока³⁰.

54. По истечении 60-дневного срока, даже если замечания не были представлены, директор НИПС принимает решение по делу на основе результатов технических и юридических докладов, представленных директору соответствующими департаментами НИПС, которые рассматривали дело. Решение директора является окончательным на административном уровне³¹ и может быть обжаловано в суде. Решение о недействительности патента вступает в силу с даты подачи заявки³².

КОСТА-РИКА

55. В Коста-Рике, в статье 12 Закона о патентах, промышленных образцах и полезных моделях³³, говорится, что любое лицо может подать возражение в отношении патента в течение трех месяцев с даты третьей публикации заявки в *Официальном бюллетене на основании невыполненных основных требований, установленных законодательством. Должным образом мотивированное возражение должно сопровождаться соответствующими доказательствами или обещанием их представить, а также документом, удостоверяющий уплату пошлины за подачу возражения. Доказательства или информация о более оптимальных способах ее получения должны быть представлены в течение двух месяцев с даты подачи возражения, при условии, что это соответствует требованиям в отношении допустимости*³⁴. Кроме того, статья 18 Правил,

²⁸ Статья 51 Закона о промышленной собственности.

²⁹ Статья 50 Закона о промышленной собственности.

³⁰ Статья 53 Закона о промышленной собственности.

³¹ Статья 54 Закона о промышленной собственности.

³² Статья 48 Закона о промышленной собственности.

³³ Закон о патентах, промышленных образцах и полезных моделях № 6867.

³⁴ Пункт 1 настоящей статьи был реформирован Законом № 8632 от 28 марта 2008 года. *La Gaceta* No. 80 of April 25, 2008.

разработанных в соответствии с вышеупомянутым законом³⁵, гласит, что представление должно содержать, в частности, изложение основных положений возражения и подтверждение права на подачу возражения, доказательства в отношении их возможного использования для обоснования возражения, а также подтверждение уплаты пошлины за подачу возражения. В случае поступления возражения, Реестр промышленной собственности сообщает заявителю подробную информацию о полученном возражении и советует ему представить ответ в течение последующего месяца. По завершению этого срока проводится экспертиза по существу, предусмотренная статьей 13 Закона о патентах. Если в течение установленного для подачи возражения до выдачи патента срока не было подано возражение, то проводится экспертиза по существу, предусмотренная статьей 13.

56. После подготовки отчета об экспертизе, мотивированное решение о выдаче патента или об отказе в его выдаче, доводится до сведения заявителя и подателя возражение, которым представлена возможность изложить свою позицию в отношении аннулирования и/или представить апелляцию в течение трех и пяти дней, соответственно. Апелляция подлежит рассмотрению Административным судом по вопросам регистрации.

ДАНИЯ

57. Консолидированный патентный закон³⁶ предусматривает подачу возражения после выдачи патента. Любое лицо может возразить против выдаваемых в Дании патентов в течение девяти месяцев с даты публикации о выдаче патента в *Датском патентном бюллетене*³⁷.

58. Уведомление о возражении должно быть подано в письменной форме и содержать, в частности, заявление об объеме возражения в отношении патента и доводы, лежащие в основе возражения, а также факты и доказательства в поддержку этих доводов.

59. Как предусмотрено в статье 21 Сводного патентного закона, основанием для возражения может являться лишь: не отвечающий критериям патентоспособности (промышленная применимость, новизна, изобретательский уровень) предмет; недостаточность раскрытия изобретения, не позволяющая специалисту в этой области воспользоваться им, а также содержание патента, выходящее за рамки содержания поданной заявки.

60. По завершении разбирательства по представленному возражению с участием сторон, отдел по возражениям выносит решение. Результатом такого решения может быть отклонение возражения, аннулирование патента или сохранение патента в измененной форме.

61. Уведомление об апелляции должно быть подано в Датский апелляционный совет в течение двух месяцев с момента уведомления о решении по возражению и должна быть оплачена апелляционная пошлина.

ЕГИПЕТ

62. В Египте применяется процедура рассмотрения предшествующего выдаче патента возражения Египетским патентным ведомством. Статья 16 Закона об охране прав

³⁵ Административное решение No. 15222 Министерства промышленности, энергетики и горнодобывающих отраслей.

³⁶ Сводный патентный закон № 91 от 28 января 2009 года.

³⁷ Статья 21 Закона о патентах.

интеллектуальной собственности³⁸ предусматривает, что любая сторона может представить в патентное ведомство письменное уведомление с возражением против выдачи патента и указанием его причин в течение 60 дней с момента публикации в *Патентном бюллетене* сведений о принятии заявки. Такое возражение сопровождается уплатой пошлины, расходы по которой будут возмещены в случае, если возражение будет принято.

63. В случаях, когда заявка относится к оборонной области, военному производству, безопасности или касается здравоохранения, соответствующее министерство может возразить против выдачи патента в течение 90 дней с даты публикации заявки³⁹.

64. После принятия ходатайства с возражением, ведомство уведомляет об этом заявителя путем передачи ему копии ходатайства с возражением в течение семи дней с даты получения ходатайства ведомством. Заявитель может ответить на аргументы, содержащиеся в ходатайстве с возражением, в течение 15 дней со дня получения им уведомления об этом. Ведомство передает в противной стороне копию ответа заявителя в течение семи дней с даты его получения ведомством⁴⁰.

65. Возражение рассматривается комитетом в составе председателя, который является судьей апелляционного суда, или лицом аналогичного ранга из числа представителей судебной системы, заместителя судьи, представляющего государственный совет (административный трибунал), а также а трех других членов, имеющих соответствующий опыт. Закон не предусматривает обязательного участия патентного ведомства в работе комитета. В некоторых случаях комитет может принимать решение о том, чтобы обратиться за консультацией к эксперту, которым может быть государственное должностное лицо или любой другой внешний эксперт⁴¹. Комитет принимает решение в течение 60 дней с момента представления ходатайства с возражением⁴². Затем ведомство уведомляет стороны о принятом в отношении возражения решении, с указанием причин этого решения, в течение десяти дней с даты его принятия⁴³.

66. Решение Комитета может быть обжаловано либо патентным бюро, либо любой заинтересованной стороной, в административном трибунале в течение 60 дней с даты уведомления о решении.

ФИНЛЯНДИЯ

67. В соответствии с финским Законом о патентах⁴⁴, любое лицо, в том числе владелец патента, может подать возражение против выданного патента. Возражение должно быть подано в письменной форме в течение девяти месяцев со дня выдачи патента, и в нем должны быть указаны причины, по которым это возражение было сделано. Владелец патента будет уведомлен об этом и ему будет предоставлена возможность сделать замечания по возражению. Согласно статье 25 Закона о патентах, патент может быть аннулирован по следующим мотивам:

- (i) в изобретении не содержится информация о новизне, изобретательском уровне или промышленной применимости;

³⁸ [Закон об охране прав интеллектуальной собственности \(82\), 2002 год.](#)

³⁹ [Статья 17 Закона об охране прав интеллектуальной собственности \(82\), 2002 год.](#)

⁴⁰ [Правило 24 Законодательных предписаний \(82\), 2002 год.](#)

⁴¹ Правила 27 и 28 Законодательных предписаний (82), 2002 год.

⁴² Статья 36 Закона об охране прав интеллектуальной собственности (82), 2002 год.

⁴³ Правило 29 Законодательных предписаний (82), 2002 год.

⁴⁴ Закон о патентах от 15 декабря 1967 года (550).

- (ii) патент относится к изобретению, описание которого не является достаточно ясным, чтобы позволить специалисту в данной области осуществить изобретение;
- (iii) патент содержит предмет, не включенный в поданную заявку.

68. На данный момент не предусмотрена уплата пошлины за подачу возражения. Тем не менее, пошлина должна быть уплачена, если возражение представлено по патенту, который будет выдан 1 ноября 2011 года или после этой даты.

69. По данным Национального совета по патентам и регистрации Финляндии, в 2008 году было подано 21 возражение, в 2009 году – 26 возражений и в 2010 году – 23 возражения⁴⁵.

ГЕРМАНИЯ

70. В Законе о патентах Германии ходатайство с возражением против выданного патента может быть направлено в Германское ведомство по патентам и товарным знакам (ДПМА). Возражение должно быть подано в ДПМА в течение трех месяцев с даты публикации информации о выдаче патента⁴⁶. Этот предельный срок соблюдается лишь в том случае, если удовлетворены все требования в отношении приемлемости в течение указанного срока. В частности, возражение должно быть адекватно обоснованным. Восстановление прав не допускается, если не соблюден срок для подачи возражения. В соответствии с Законом о патентных расходах⁴⁷, подача возражения облагается пошлиной в размере 200 евро, подлежащих выплате ДПМА в течение срока, предусмотренного для подачи возражения.

71. Любой человек может возражать против патента, за исключением самого патентовладельца⁴⁸. В случае неправомерного присвоения прав⁴⁹, только пострадавшая сторона может подать возражение против патента.

72. Уведомление о подаче возражения должно быть подано ДПМА в письменной форме, собственноручно подписано, а также соответствовать всем другим требованиям приемлемости. К ним относятся, например, требование о том, что возражение не должно вызывать сомнения в отношении личности подателя возражения. В обосновании податель возражения должен указать факты, которые, как он полагает, привели к выводу о том, что патент должен быть аннулирован полностью или частично. Соответствующие реальные факты должны быть подробно описаны таким образом, что ДПМА и патентообладателю не потребуется дополнительное время для изучения вопроса обоснованности аннулирования.

73. В пункте 1 статьи 21 Закона о патентах изложены мотивы для аннулирования, на которых основано возражение. Согласно этому положению, патент подлежит аннулированию, если:

⁴⁵ Дополнительные статистические данные о подаче возражений в Финляндии представлены в приложении к настоящему документу.

⁴⁶ Пункт 1 статьи 59 Закон о патентах [Patentgesetz].

⁴⁷ [Patentkostengesetz].

⁴⁸ Тем не менее, патентообладатель может отказаться от своего патента или обратиться в ДПМА с просьбой о его ограничении.

⁴⁹ В пункте 3 статьи 21 Закона о патентах [Patentgesetz] говорится, что: "3. существенное содержание патента составлено из описания, чертежей, моделей, приборов или оборудования другого лица, или процесса, используемого другим лицом без согласия этого лица (присвоение патента)".

- (i) предмет патента не подлежит патентованию в соответствии с статьями 1–5 Закона о патентах;
- (ii) патент не раскрывает изобретение достаточно ясно и полно для его осуществления специалистом в данной области;
- (iii) основные элементы патента были взяты из описаний, чертежей, моделей, приборов и оборудования, представленными другими лицами, или используемого другим лицом процесса без его согласия, и
- (iv) предмет патента выходит за рамки содержания заявки, первоначально представленной компетентным органам.

74. Процедура рассмотрения возражения осуществляется Патентным отделом ДПМА, которое принимает решение об аннулировании патента или о его сохранении⁵⁰. Как правило, решение принимается группой, состоящей из трех технических экспертов отдела по патентам. Если в ходе процедуры рассмотрения возникают специфические правовые вопросы, в состав входит эксперт-юрисконсульт отдела по патентам⁵¹.

75. Согласно представленным ДПМА данным, в 2010 году было подано 665 возражений. Случаи разбирательств по возражениям, проведенные в 2010 году, распределились следующим образом: 75 случаев – отказ патентообладателя от прав на патент; 87 случаев – неуплата ежегодной пошлины; 278 случаев – аннулирование патента решением ДПМА; и 538 случаев – решения ДПМА о полном или частичном сохранении патента в силе. В 61 случаях патентообладатель подал апелляцию на решение аннулировать патент. В 123 случаях апелляция была подана против решения ДПМА о полном или частичном сохранении патента в силе.

ГОНДУРАС

76. В соответствии со статьей 55 Закона о промышленной собственности Гондураса, после признания заявки оформленной надлежащим образом или устранения неточностей в ее оформлении, проводится индивидуальная экспертиза заявки по существу, в ходе которой проверяется ее соответствие общим условиям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости, и отдается распоряжение о публикации соответствующего уведомления (уведомление о публикации) в *Официальном бюллетене* в течение трех раз подряд с интервалом в 30 дней. В этой публикации будет представлена информация об имени заявителя, а также резюме изобретения.

77. Любое заинтересованное лицо может в течение периода этих публикаций подать возражение в форме замечаний и представления информации или документов относительно патентоспособности изобретения. В случае патентов, возражение может быть основано на предыдущем патенте, на уже опубликованной патентной заявке, или на любой другой разновидности доказательств, которые включают в себя информацию об изобретении, обнародованную до подачи заявки.

78. Если в течение периода публикаций не было подано возражение, или, если возражение было сочтено необоснованным, решение о выдаче патента публикуются, а затем выдается свидетельство о регистрации патента. В случае признания возражения,

⁵⁰ Пункт 1 статьи 61 Закона о патентах.

⁵¹ Пункт 3 статьи 27 Закона о патентах.

проводится новая экспертиза по существу заявки для установления ее соответствия критериям патентоспособности.

ИНДИЯ

79. Принятый в Индии Закон о патентах предусматривает подачу возражения как до, так и после выдачи патента, так и последующих за выдачей возражений. В случае, когда заявка на патент опубликована, но патент не предоставлен, любой человек может в письменной форме представить на имя контроллера по патентам возражение против выдачи патента⁵². Возражение вместе с доказательствами и, по желанию, просьбой о проведении слушания дела, может быть подано по следующим основаниям:

- (i) заявитель, либо лицо, выступающее от его имени или в качестве его представителя, незаконно получил изобретение или любую часть его, принадлежащее другому лицу, либо лицу, выступающего от его имени или в качестве представителя;
- (ii) заявленное изобретение было опубликовано до даты регистрации заявки (дата приоритета) в описании заявки, поданной в Индии 1 января 1912 года или после этой даты, или в любом другом документе в Индии или в другом месте, при условии, что раскрытие информации не подпадает под исключение в отношении льготного срока подачи заявки, о котором говорится в главе VI;
- (iii) заявленное изобретение заявлено в формуле изобретения, содержащей полное описание опубликованной на дату регистрации заявки (дата приоритета) или после нее, формулы, составленной заявителем, и зарегистрированной во исполнение заявки на выдачу патента в Индии до даты регистрации (дата приоритета) составленной заявителем формулы;
- (iv) заявленное изобретение является общеизвестным или находится в общественном пользовании в Индии до даты регистрации заявки (дата приоритета). Если заявленное изобретение является изобретением, относящимся к способу, то оно будет считаться общеизвестным или находящимся в общественном пользовании в Индии до даты регистрации (дата приоритета) формулы изобретения, если продукт, изготовленный с помощью этого процесса, уже был импортирован в Индию до этой даты, за исключением случаев, когда такой импорт был осуществлен лишь для проведения соответствующего испытания или эксперимента;
- (v) заявленное изобретение является очевидным и вне всякого сомнения не включает в себя какой-либо изобретательский уровень, с учетом связанных с публикацией вопросов, упомянутых в подпункте (ii), или с учетом того, что было использовано в Индии до даты регистрации заявки (дата приоритета);
- (vi) предмет заявленного изобретения не считается изобретением по смыслу закона и не является патентоспособным в соответствии с законом;
- (vii) полное описание изобретения не в полной мере и не четко характеризует изобретение или метод, с помощью которых оно должна быть осуществлено;

⁵² Пункт 1 статьи 25 Закона о патентах 1970 года.

- (viii) заявитель не раскрыл информацию, требуемую согласно статье 8 Закона (информация о соответствующих иностранных заявках) или представил ложную информацию;
- (ix) в случае заявленной претензии на приоритет конвенционной заявки, заявка не была зарегистрирована в течение 12 месяцев с приоритетной даты первой заявки;
- (x) полное описание не раскрывает или содержит некорректные ссылки на источник или географическое происхождение биологического материала, используемого для изобретения;
- (xi) заявленное в полном описании изобретение было получено путем доступа к знаниям, устной информации, или иным образом, местных или коренных общин в Индии или в другом месте.

80. В соответствии с правилом 55 (1A), патенты не выдаются до истечения шестимесячного срока с даты публикации заявки. Иными словами, третьи лица располагают по меньшей мере шестью месяцами с даты публикации заявки для подачи возражения до выдачи патента. Если контроллер считает, что жалоба должна быть отклонена или изменена, он должен сообщить об этом заявителю и передать ему копии документов, представленных подателем возражения. В ответ на это, заявитель может обратиться со своим заявлением и представить доказательства в поддержку этого заявления в течение трех месяцев со дня получения уведомления от контроллера. С учетом заявлений и доказательств, полученных от обеих сторон, контроллер принимает решение о выдаче патента или об отказе в его выдаче.

81. Как только патент выдан, третьи лица получают другую возможность подать возражение⁵³. Такое возражение может быть подано любым заинтересованным лицом до истечения одного года с даты публикации информации о выдаче патента на тех же основаниях, которые описаны в пункте 79, выше. Контроллер уведомляет патентообладателя о представленном возражении⁵⁴. Податель возражения должен направить письменное заявление с изложением характера заинтересованности подателя возражения, фактов, на которых основано требуемое им удовлетворение, и доказательств, если таковые имеются, а также уведомление о возражении, а также вручить патентообладателю копию заявления и доказательств, если таковые имеются⁵⁵. Патентообладателю предоставляется возможность ответить на претензии подателя возражения и представить любые доказательства в поддержку патента в течение двух месяцев со дня получения копии заявления подателя возражения и доказательств. Патентообладатель также направляет копию своего ответа подателю возражения. Если патентообладатель не оспаривает возражение в указанный двухмесячный срок, патент считается аннулированным⁵⁶. Получив копию ответа патентообладателя, податель возражения может в течение одного месяца представить доказательства, строго ограниченные вопросами, изложенными в доказательствах патентообладателя, и передать патентообладателю свои доказательства⁵⁷.

82. Подача возражения после выдачи патента рассматривается Советом по возражениям, состоящим из трех членов. Он изучает все представленные документы и

⁵³ Пункт 2 статьи 25 Закон о патентах 1970 года.

⁵⁴ Пункт 3 статьи 25 Закон о патентах 1970 года.

⁵⁵ Правило 57 Патентных правил 2003 года.

⁵⁶ Пункт 2 правила 58 Патентных правил 2003 года.

⁵⁷ Правило 59 Патентных правил 2003 года.

доказательства и дает свои рекомендации контроллеру. Получив рекомендации и предоставив патентообладателю и подателю возражения возможность высказать свои аргументы, контроллер либо сохраняет патент в силе, либо вносит в него поправки, либо аннулирует патент⁵⁸. Контроллер не принимает во внимание личные документы или результаты конфиденциальных испытаний и конфиденциального использования при определении соответствия, предусмотренного подпунктами (iv) и (v) пункта 79, выше.

83. Статья 26 Закона о патентах предусматривает специальные правила на тот случай, когда возражение признается успешным на том основании, что заявленное изобретение было ошибочно получено от подателя возражения (см. пункт (i) в пункте 79, выше). В таком случае, контроллер может принять решение о том, что патент должен быть выдан на имя подателя возражения. Аналогичным образом, если часть изложенного в описании изобретения была ошибочно получена от подателя возражения, контроллер может принять решение об изменении описания путем исключения этой части изобретения.

84. Решение контроллера в отношении подачи возражения после выдачи патента может быть обжаловано в Апелляционном совете по интеллектуальной собственности в течение трех месяцев с даты принятия решения, за исключением тех случаев, когда апелляционный совет устанавливает другие сроки в соответствии со своими правилами. Тем не менее, если контроллер выдает патент после отказа в принятии возражения, поданного до выдачи патента, то в таком случае решение контроллера не подлежит обжалованию в Апелляционном совете по интеллектуальной собственности, а исковое заявление против такого решения может быть подано в Верховный суд.

НОРВЕГИЯ

85. Согласно статье 24 Закона о патентах, в Норвегии применяется система подачи возражения после выдачи патента, при которой любое лицо может опротестовать патент в течение девяти месяцев со дня опубликования информации о его выдаче. Если возражение основано на том, что в выдаче патента должно было быть отказано на том основании, что коммерческое использование изобретения будет противоречить общественному порядку или морали, срок подачи возражения увеличивается до трех лет. Любое лицо может подать такое возражение в Норвежское бюро по промышленной собственности.

86. Патентное ведомство уведомляет патентовладельца о полученном возражении и дает ему возможность представить свои замечания по данному возражению. Патент будет аннулирован, если (i) он не удовлетворяет критериям патентоспособности, изложенным в статьях 1 и 2 Закона о патентах; (ii) изобретение не является достаточно раскрытым; и/или (iii) предмет выходит за рамки содержания поданной заявки. Владельцу патента предоставляется возможность изменить патент для его сохранения в силе. Решение патентного ведомства в отношении возражения может быть обжаловано в Апелляционном совете. Предусмотрена процедура последующего судебного обжалования⁵⁹.

ПАКИСТАН

87. Закон о патентах Пакистана предусматривает механизмы подачи возражения до выдачи патента и аннулирования после выдачи патента, используемые в каждом случае при патентном ведомстве. В соответствии со статьей 23 Постановления о патентах 2000

⁵⁸ Пункт 4 статьи 25 Закона о патентах 1970 года.

⁵⁹ Статьи 24 и 25 Закона о патентах Норвегии, который вступил в силу 1 января 2008 года.

года⁶⁰, в любое время в течение четырех месяцев с момента объявления о принятии полного описания, любое лицо может подать контроллеру, осуществляющему выдачу патента, уведомление о возражении на любом из следующих оснований:

- (i) заявитель на получение патента получил изобретение или любую его часть от него или от лица, в отношении которого податель возражения действует в качестве законного представителя, правопреемника, агента или поверенного;
- (ii) изобретение не является патентоспособным изобретением по смыслу Постановления о патентах;
- (iii) описание не раскрывает изобретение в достаточно четкой и полной мере для того, чтобы быть осуществленным специалистом в данной области;
- (iv) заявка нечетко сформулирована или выходит за рамки раскрытия, содержащегося в полном описании исходной заявки;
- (v) в полной спецификации описываются или заявляются право на иное изобретение, нежели то, которое описано в предварительной спецификации, и такое другое изобретение либо является предметом ходатайства подателя возражения на выдачу патента, – который, в случае выдачи, будет обозначен датой, определяемой в промежутке времени между датой заявки и датой предоставления полной спецификации, – либо было доведено до всеобщего сведения путем его публикации в любом документе в течение этого промежутка времени.

88. Получив уведомление о возражении со стороны заинтересованного лица, контроллер направляет его заявителю и прежде чем принять решение по делу, предоставляет заявителю и подателю возражения возможность изложить свое мнение. Ознакомившись с аргументами обеих сторон, контроллер по патентам принимает решение по возражению.

89. Согласно статье 50 Постановления о патентах 2000 года, контролер по патентам осуществляет полномочия суда по гражданским делам в ходе разбирательства по возражениям. В соответствии со статьей 69 Постановления, решения контролера по патентам могут быть обжалованы в Верховном суде в течение 90 дней. Если апелляция не подана в Верховный суд в течение 90 дней, патент скрепляется печатью и выдается после прекращения процедуры разбирательства по возражению.

90. В дополнение к механизму подачи возражения до выдачи патента, статьей 47 Постановления о патентах 2000 года предусмотрена система аннулирования патентов контролером, согласно которой в любое время в течение 12 месяцев после скрепления патента печатью любое заинтересованное лицо, которое не возражало против выдачи патента, может обратиться к контроллеру с просьбой об аннулировании патента с учетом одного из оснований или нескольких оснований, по которым выдача патента могла бы быть опротестована, но при условии, что в случае, если иск о нарушении права находится на рассмотрении в любом суде, или проводится судебное разбирательство по делу об аннулировании патента, ходатайство, предусмотренное этой статьей может быть представлено контроллеру лишь с разрешения суда.

91. Если просьба об аннулировании представлена в соответствии со статьей 47, контроллер, прежде чем принять решение по делу, уведомляет патентообладателя об

⁶⁰ Патентное распоряжение 2000 года с поправками, внесенными Патентным распоряжением 2002 года.

этой просьбе и предоставляет лицу, ходатайствующему о таком аннулировании, а также патентообладателю, возможность изложить свою позицию. Если контроллер считает, что какое-либо основание является установленным, то он может распорядиться либо о безоговорочном аннулировании патента, либо обусловить его аннулирование временем, которое потребуется для внесения изменений в полное описание, которые удовлетворяют предъявленным им требованиям⁶¹.

92. По данным Организации интеллектуальной собственности Пакистана, в 2007 году были получены 33 возражения, в 2008 году – 199 возражений, в 2009 году – 246 возражений, а в 2010 году – 129 возражений⁶².

ПОРТУГАЛИЯ

93. Португальский закон предусматривает процедуру подачи возражения до выдачи патента. В соответствии со статьей 17 Кодекса промышленной собственности Португалии⁶³, срок подачи возражения составляет два месяца с момента публикации заявки в *Бюллетене промышленной собственности*⁶⁴. Заявитель может ответить на возражение в течение двух месяцев с момента уведомления. В соответствии с установленными выше сроками и по получению обоснованной просьбы со стороны заинтересованного лица, Институт промышленной собственности Португалии (ИНПИ) может предоставить одно продление сроком в один месяц для представления возражения и ответа. В последнем случае направляется уведомление противной стороне.

94. Возражение должно быть подано в письменной форме и содержать указание на патентную заявку, которая является объектом возражения, и на причины, по которым представлено возражение. При получении ИНПИ такого возражения, заявитель имеет возможность представить свои замечания по этому возражению.

95. Для подачи возражения, подателю необходимо заплатить пошлину и, если заявитель желает ответить на возражение, необходимо также заплатить пошлину (в размере 50,70 €, если представление сделано электронным способом, или 101,40 €, если представление сделано на бумажном носителе, в обоих случаях).

96. Этап экспертизы по существу начинается после этапа подачи возражения. Представленное возражение рассматривается экспертом в ходе анализа критериев патентоспособности (новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость). Завершается процесс экспертизы соответствующим уведомлением о выдаче патента, об отказе в выдаче или о частичной выдаче патента, направляемым как заявителю, так и подателю возражения. Эти решения могут быть обжалованы в Коммерческом суде Лиссабона в течение двух месяцев с даты публикации решения в *Бюллетене промышленной собственности*. За период с 2005 по 2011 год было подано в целом 29 возражений⁶⁵.

⁶¹ Статья 47 Патентного распоряжения 2000 года.

⁶² Дополнительные статистические данные о подаче возражений в Пакистане представлены в приложении к настоящему документу.

⁶³ Кодекс промышленной собственности, утвержденный Декретом-законом 36/2003 от 5 марта 2003 года с внесенными последними поправками Законом 16/2008 от 1 апреля 2008 года.

⁶⁴ [Публикация заявки производится через 18 месяцев после даты ее представления в Национальный институт промышленной собственности \(статья 66 Кодекса промышленной собственности\)](#).

⁶⁵ Данные о количестве возражений включают заявки на патенты и полезные модели. Статистические данные представлены в приложении к настоящему документу.

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

97. В Республике Молдова Государственное агентство интеллектуальной собственности (ГАИС) применяет процедуру подачи возражения после выдачи патента. Согласно статье 57 Национального закона об охране изобретений⁶⁶, в течение шести месяцев с даты публикации информации о выдаче патента, любое лицо может подать в ГАИС возражение на соответствующий патент, указав, в частности, на основания заявленного возражения, а также представив доказательства и аргументы в их поддержку. В течение трех месяцев возражение должно быть рассмотрено отделом ГАИС, принимающим решение о выдаче патента.

98. Возражение должно быть подано только в письменной форме и на следующих основаниях:

- (i) предмет патента не является патентоспособным по смыслу статьей 6–11⁶⁷;
- (ii) патент не раскрывает изобретение достаточно ясно и полно для того, чтобы быть осуществленным специалистом в данной области;
- (iii) предмет патента выходит за рамки содержания поданной заявки или, если патент был выдан по выделенной заявке или по новой заявке, поданной неправомочными лицами, выходящей за рамки содержания поданной ранее заявки.

99. Поданное возражение имеет суспензивное действие. Оно не считается поданным до тех пор, пока не уплачена пошлина за возражение.

100. Если будет установлена приемлемость возражения, принимающий решение отдел ГАИС устанавливает, в соответствии с положениями статьи 57 закона, по крайней мере одно основание для возражения, предусмотренное пунктом 2 статьи 57 национального закона, которое препятствует сохранению патента. Если возражение является допустимым, заявителю сообщают о поданном возражении с предложением представить свои замечания и, если необходимо, патентные формулы и чертежи в течение двух месяцев. Любые замечания и поправки, представленные заявителем, должны быть доведены до сведения подателя возражения, который должен ответить в течение двух месяцев⁶⁸.

101. Эксперт может потребовать от подателя возражения или патентного заявителя представление дополнительной информации, необходимой для проведения экспертизы. Любое уведомление, сделанное в ходе рассмотрения возражения, а также все полученные ответы, доводятся до сведения всех сторон.

102. В случае необходимости, во время процедуры рассмотрения возражения ГАИС проводит дополнительное документальное исследование и составляет отчет по форме, утвержденной ГАИС. На основе результатов проверки возражения составляется отчет о повторном рассмотрении, который доводится до сведения всех сторон.

⁶⁶ Национальный закон № 50-XVI от 7 марта 2008 года, вступивший в силу с 4 октября 2008 года.

⁶⁷ Статья 6 – патентоспособные изобретения, статья 7 – исключения из патентоспособности, статья 8 – новизна, статья 9 – не имеющее преюдициального значения раскрытие, статья 10 – изобретательский уровень, статья 11 – промышленное применения.

⁶⁸ Правило 332 Положений о порядке подачи и рассмотрения патентной заявки и выдачи патента, утвержденного Постановлением Правительства Республики Молдова № 528 от 1 сентября 2009 года.

103. Если выясниться, что принятие решения о выдаче патента является возможным в случае внесения поправок, заявителю будет предложено внести такие поправки или представить свой доработанный вариант описания и формулы изобретения, который не выходит за рамки содержания первоначальной заявки.

104. Если принимающий решение о выдаче патента отдел ГАИС считает, что по крайней мере одно из вышеупомянутых оснований для возражения препятствует сохранению патента, он аннулирует соответствующее решение. В противном случае, он должен отклонить возражение. Если ГАИС считает, что с учетом внесенных заявителем в ходе рассмотрения возражения изменений соответствующий патент и изобретение отвечает требованиям закона, оно принимает решение о сохранении в силе распоряжения о выдаче патента с внесенными поправками⁶⁹.

105. Если поправки внесены в патент, ГАИС, после уплаты пошлины в установленном размере, публикует новую спецификацию патента, содержащую описание, формулы и, исходя из конкретной ситуации, чертежи, представленные в измененном виде.

106. Любое лицо, на котором негативно сказалось решение, принятое соответствующим отделом ГАИС, может обжаловать его в Апелляционном совете ГАИС в течение двух месяцев после даты уведомления о решении и изложить основания своей апелляции.

107. Со времени вступления в силу Национального закона № 50-XVI от 7 марта 2008 года об охране изобретений (см. сноску 63, выше), было подано лишь одно возражение.

ИСПАНИЯ

108. Принятый в Испании Закон о патентах⁷⁰ предусматривает процедуры возражения в отношении полезных моделей и патентов, поданных в соответствии с процедурой выдачи, обусловленной предварительной экспертизой. Что касается процедуры подачи возражения в отношении патентов, то в течение трех месяцев после публикации предварительного отчета об установлении известного уровня техники предьявитель может потребовать проведения экспертной оценки достаточности описания, новизны и изобретательского уровня, составляющих предмет патентной заявки. В течение двух месяцев после публикации ходатайства о проведении предварительной экспертизы в *Официальном бюллетене промышленной собственности*, любая заинтересованная сторона может выступить против выдачи патента ссылаясь на то, что требования, касающиеся такой выдачи, в той или иной мере не были удовлетворены. К представленному в письменной форме возражению должны прилагаться соответствующие документы. Тем не менее, претензия на отсутствие у заявителя права на выдачу патента, – которая должна быть заявлена в судах общего права, – не может быть выдвинута.

109. Испанское ведомство по патентам и товарным знакам сообщает заявителю о результатах экспертизы и о представленных возражениях. Если возражение не было представлено и результаты экспертизы показали, что все требования удовлетворены, ведомство производит выдачу патента.

110. С другой стороны, если представлены возражения, или если в ходе предварительной экспертизы, проведенной Испанским ведомством по патентам и товарным знакам было установлено, что одно из требований для выдачи патента не было

⁶⁹ Статья 57 Национального закона об охране изобретений.

⁷⁰ Закон о патентах № 11 от 20 марта 1986 года и Исполнительные предписания, утвержденные Королевским указом № 2245 от 10 октября 1986 года.

выполнено, заявитель может исправить недостатки в форме представленной заявки, изменить формулы изобретения и, если того желает заявитель, ответить на соответствующие заявления в двухмесячный срок.

111. Если заявитель не отвечает на возражения, выдвинутые Испанским ведомством по патентам и товарным знакам или третьими лицами, в выдаче патент должно быть полностью или частично отказано. В других случаях, получив ответ от заявителя, ведомство принимает мотивированное решение о полной или частичной выдаче. Если в решении указано, что одно из формальных требований не было удовлетворено, или, что изобретение не является патентоспособным, ведомство выделяет заявителю дополнительный месячный срок для устранения дефекта или представления замечаний, которые он считает необходимыми, и принимает окончательное решение о выдаче патента.

112. По сравнению с возражениями, поданными в отношении полезных моделей, в отношении поданных в соответствии с общей процедурой выдачи патентных заявок, подлежащих предварительной экспертизе, было подано меньше возражений (то есть менее чем на десять процентов).

ШВЕЦИЯ

113. Закон о патентах Швеции предусматривает применение системы подачи возражения после выдачи патента. В статьях 24 и 25 закона говорится, что любое лицо, кроме владельца патента, может подать возражение относительно патента в Швеции в течение девяти месяцев со дня выдачи патента. Если Шведское ведомство по патентам и регистрации получает такое возражение, владельцу патента предоставляется возможность прокомментировать это возражение. В случае снятия возражения, ведомство, тем не менее, может рассмотреть его, если это оправдано⁷¹.

114. Если Шведское ведомство по патентам и регистрации считает, что патент был выдан несмотря на то, что изобретению не хватает новизны или изобретательского уровня, или что патент не раскрывает изобретение достаточно ясно и полно для его осуществления специалистом в данной области, или что предмет патента выходит за содержание поданной заявки, патент будет аннулирован. Если в ходе процедуры рассмотрения возражения владелец патента вносит поправки, устраняющие любые препятствия для выдачи патента, патент сохраняется в силе с учетом внесенных поправок.

115. С 2005 по 2010 год в Шведское ведомство по патентам и регистрации было подано в целом 219 возражений. В том числе было принято 82 решения об аннулировании патентов и 60 решений о сохранении патентов в силе с учетом внесенных поправок⁷².

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

116. В строгом смысле, до 2011 года в патентной системе Соединенных Штатов Америки не существовало какой-либо процедуры возражения. Тем не менее, Закон Лихи-Смита об американских изобретениях (ЗАИ) от 16 сентября 2011 года⁷³ предусматривает дополнительные возможности для оспаривания действительности патента, которые

⁷¹ Статья 24 Закона о патентах Швеции.

⁷² Дополнительные статистические данные, представленные Шведским ведомством по патентам и регистрации, представлены в приложении к настоящему документу.

⁷³ Закон Лихи-Смита об американских изобретениях был принят 16 сентября 2011. "Американский закон об изобретениях" Лихи-Смита, который был ранее назван "Законом о патентной реформе 2011 года", вносит в раздел 35 Свода законов США поправки, предусматривающие реформирование патентной системы.

вступят в силу 16 сентября 2012 года⁷⁴. Была введена в действие новая процедура обзора после выдачи патента, которая представляет собой определенный временными рамками обзорный механизм с участием сторон, а прежняя процедура повторной экспертизы с участием сторон была переименована в обзорную процедуру с участием сторон⁷⁵.

117. Новая процедура обзора после выдачи патента устанавливает девятимесячный предельный срок для подачи заявления, определяемый с даты выдачи патента, и, таким образом, она имеет сходство с механизмами возражения после выдачи патента. Вообще говоря, недавно принятые поправки устанавливают в Соединенных Штатах Америки систему возражения после выдачи патента вдобавок к существующему одностороннему разбирательству и процедуре повторной экспертизы с участием сторон. Цель заключается в том, чтобы дополнить процедуру проверки качества патентов дополнительными возможностями разбирательства после выдачи патентов⁷⁶. Различные механизмы обеспечивают уникальную и сложную систему для оспаривания выдачи патентов в Соединенных Штатах Америки.

Обзор после выдачи патента

118. Процедура обзора после выдачи патента является новой формой разбирательства, проводимого в Совете по рассмотрению патентных споров и апелляции для определения патентоспособности одного или нескольких пунктов формулы изобретения в патенте на любом основании, предусмотренном в § 282 (b) (2) или (3) разделе 35 Свода законов США. В состав Совета по рассмотрению патентных споров и апелляции входят назначаемые директором, – в случае процедуры обзора после выдачи патента, – не менее трех судей по административным и патентным вопросам, обладающих юридическими знаниями и научным опытом⁷⁷.

119. Согласно § 321 раздела 35 Свода законов США, процесс обзора после выдачи патента начинается с предоставления третьей стороной ходатайства в течение срока, определенного для его подачи, то есть девяти месяцев после выдачи патента или выдачи заменяющего патента⁷⁸. В ходатайстве должны содержаться сведения об уплате пошлины, перечисляются основания возражения, а также сведения, подтверждающие эти основания. Ходатайство является общедоступным⁷⁹. Патентовладелец может представить предварительный ответ на ходатайство в срок, установленный директором. Использование процедуры обзора после выдачи патента обусловлено, определенным в соответствии с § 324 раздела 35 Свода законов США параметром, позволяющим предполагать с большой долей вероятности, что по крайней мере одна оспариваемая патентная формула является непатентоспособной. Дополнительным основанием может также считаться то, что в ходатайстве поднимается новый или неурегулированный правовой вопрос, который является важным для других патентов или патентных заявок. Решение об инициации процедуры обзора после выдачи патента не подлежит обжалованию.

⁷⁴ Дата вступления в силу: положения, содержащиеся в статье 37 закона, различаются по срокам вступления в силу.

⁷⁵ Раздел 35 Свода законов США, §§ 311 и далее, и §§ 321 и далее.

⁷⁶ Сравните в этой связи Graham, D. Harhoff, Can Post-Grant Reviews Improve Patent System Design? A Twin Study of US and European Patents, 2006, and Hall/Harhoff: Post-Grant Reviews in the U.S. Patent System-Design Choices and expected impact, Berkley Technology Law Journal, Vol. 19:1, (2004) 1.

⁷⁷ Раздел 35 Свода законов США, § 6 (a) (c).

⁷⁸ Раздел 35 Свода законов США, § 321 (c).

⁷⁹ Раздел 35 Свода законов США, § 322.

120. Если процедура была начата и не была прекращена, окончательное решение Совета принимается в течение одного года, при этом допускается возможность продления этого срока до шести месяцев⁸⁰. Процедура проведения обзора после выдачи патента вступает в силу 16 сентября 2012 года и в целом распространяется на патенты, выдаваемые по заявкам, поданным в соответствии с положениями ЗАИ в отношении установления изобретательского приоритета. Процедура обзора после выдачи патента будет иметь эффект эстоппеля для гражданского иска исходя из любого заявленного ходатаем основания, или которое могло быть им надлежащим образом заявлено в ходе обзора после выдачи патента⁸¹. Не допускается возможность представления ходатайства о проведении обзора после выдачи патента после начала процедуры гражданского иска, а также в случае более позднего гражданского иска; эта процедура должна по-прежнему регулироваться в соответствии с положениями § 325 раздела 35 Свода законов США.

121. Обзор после выдачи патента, проводимый Советом по рассмотрению патентных споров и апелляций, осуществляется в рамках процедуры с участием сторон, в том числе любая из сторон имеет право на устное слушание в рамках проводимого разбирательства. В проводимом обзоре после выдачи патента, на заявителе лежит бремя доказывания непатентоспособности путем предоставления доказательств в соответствии с § 326 раздела 35 Свода законов США. Любая из сторон может обжаловать окончательное решение Совета по рассмотрению патентных споров и апелляций в апелляционном суде федерального округа.

122. Что касается рассмотрения обоснованности патентов на метод деловой деятельности⁸², раздел 18 Американского закона об изобретениях предусматривает специальную промежуточную программу. Например, установленный девятимесячный срок для подачи заявки на проведение обзора, не применяется к таким процедурам промежуточного разбирательства после выдачи патента.

ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО

123. Евразийская патентная конвенция содержит правила подачи возражения после выдачи патента в отношении евразийских патентов. Евразийский патент может быть аннулирован любым лицом, кроме владельца патента, путем подачи возражения в течение шести месяцев с даты публикации сведений о выдаче евразийского патента⁸³. Срок для подачи возражения не может быть продлен⁸⁴. Право на подачу возражения, утраченное в результате истечения срока подачи, не может быть восстановлено⁸⁵.

124. Возражение подается в письменной форме, в нем содержится изложение причин возражения и подтверждается уплата пошлины в установленном размере⁸⁶. Разбирательство по возражению должно быть проведено в течение шести месяцев с даты поступления возражения в Евразийское патентное ведомство (в дальнейшем именуемое "Евразийское ведомство").

⁸⁰ Раздел 35 Свода законов США, § 326 (11).

⁸¹ Раздел 35 Свода законов США, § 325 (e).

⁸² Определение можно найти в разделе Американского закона об изобретениях, раздел 18 (d).

⁸³ Правило 53 (1) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, а также правило 1.1 Правил подачи и рассмотрения возражения против выдачи евразийского патента на основе административного аннулирования евразийского патента (в дальнейшем "Правила подачи возражения и экспертизы").

⁸⁴ Правило 37 (4) Патентной инструкции.

⁸⁵ Правило 39 (3) Патентной инструкции.

⁸⁶ Правило 53 (5) Патентной инструкции.

125. В возражении могут быть сформулированы следующие основания для аннулирования евразийского патента⁸⁷:

- (i) невыполнение условий патентоспособности ввиду того, что изобретение:
 - не является новым;
 - не обладает изобретательским уровнем;
 - не является промышленно применимым;
 - как таковое не признается в качестве изобретения;
 - относится к решениям, в отношении которых не предоставляются евразийские патенты.
- (ii) формулы изобретения включают признаки, которые не фигурируют в евразийской заявке как первоначально зарегистрированные.

126. Каждое из указанных выше условий является отдельным основанием для аннулирования евразийского патента. Тем не менее, (i) неправильное указание на владельца патента или изобретателя в евразийском патенте; (ii), несоответствие предмета спецификации или чертежей установленным требованиям, и (iii) невыполнение требования единства изобретения не являются основанием для административного аннулирования евразийского патента⁸⁸.

127. Если возражение подается в соответствии с установленными требованиями⁸⁹, Евразийское ведомство принимает такое уведомление и информирует подателя возражения о том, что возражение принято к рассмотрению, а также предлагает владельцу патента отреагировать на возражение в предписанные Евразийским ведомством сроки⁹⁰.

128. Владелец патента представляет в Евразийское ведомство свой ответ на поданное возражение с изложением своих доводов против требований подателя возражения, а также может внести изменения и дополнения в патент⁹¹.

129. Затем Евразийское ведомство отправляет ответ, а также изменения и поправки, представленные патентовладельцем, подателю возражения или, если было представлено несколько возражений, – всем подателям возражения. Евразийское ведомство может, если сочтет необходимым, предложить подателю возражения прокомментировать ответ владельца патента в сроки, указанные в сообщении⁹².

130. Рассмотрение возражения по существу и принятия по нему решения от имени Евразийского ведомства осуществляется комиссией в составе не менее трех экспертов из числа сотрудников Евразийского ведомства, два из которых, как минимум, не участвовали в принятии решения о выдаче опротестованного евразийского патента. При необходимости, эксперт по правовым вопросам Евразийского ведомства может быть включен в состав комиссии. Председатель этой комиссии назначается из числа тех экспертов, которые не участвовали в принятии решения о выдаче опротестованного евразийского патента.

⁸⁷ Правило 53 (2) Патентной инструкции и правило 1.8 Правил подачи возражения и экспертизы.

⁸⁸ Правило 1.8 Правила подачи возражения и экспертизы.

⁸⁹ Возражение должно соответствовать условиям, указанным в пунктах (1), (5) и (6) статьи 53 Патентной инструкции, и разделе 1 Правил подачи возражения и экспертизы.

⁹⁰ Правило 3.2 Правила подачи возражения и экспертизы.

⁹¹ Правило 3.5 Правила подачи возражения и экспертизы.

⁹² Правило 3.8 Правила подачи возражения и экспертизы.

131. Совет рассматривает возражение с учетом изложенных в ходатайстве оснований для аннулирования патента. Совет не обязан, но может рассмотреть вопрос о действительности выдачи патента по тем основаниям, которые не представлены в ходатайстве⁹³.

132. Рассмотрение возражения по существу должно быть завершено принятием решения без проведения устного разбирательства, кроме тех случаев, когда стороны просят провести такое совещание, или если Евразийское ведомство считает такое совещание целесообразным.

133. Административная процедура аннулирования может иметь свои результаты решение Евразийского ведомства об аннулировании евразийского патента, об отклонении возражение или об исправлении или изменении патента. Евразийский патент, признанный в результате процедуры аннулирования недействительным, либо полностью, либо частично, считается недействительным во всех договаривающихся государствах с даты подачи евразийской заявки⁹⁴.

134. Решение о возражении против выдачи евразийского патента публикуется в *Бюллетене Евразийского ведомства*. Если результатом возражения является изменение патента, Евразийское ведомство публикует новую спецификацию евразийского патента, содержащую описание соответствующих формул и чертежей с внесенными поправками. В случае подачи апелляции, действия, связанные с выполнением решения о возражении, в том числе внесение изменений в Реестр евразийских патентов и публикация информации о решении относительно возражения в *Бюллетене Евразийского ведомства*, не совершаются до тех пор, пока не будет принято решение по апелляции.

135. Обжалование решения по рассматриваемому вопросу может быть подано председателю Евразийского ведомства по инициативе любой из сторон, участвующих в рассмотрении возражения, в течение четырех месяцев с даты получения решения. Председатель Евразийского ведомства рассматривает апелляцию и либо решает о проведении советом нового слушания по возражению, либо принимает окончательное решение по возражению⁹⁵.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО (ЕПВ)

136. Европейская патентная конвенция (ЕПК) предусматривает процедуру подачи возражения после выдачи патента. В отношении выдаваемых ЕПВ европейских патентов возражение может быть подано любым лицом в течение девяти месяцев после публикации сообщения о выдаче европейского патента в *Европейском патентном бюллетене* и уплате пошлины за подачу возражения⁹⁶. Владелец патента не имеет права подавать возражение⁹⁷, хотя он может обратиться с просьбой об ограничении его патента в соответствии со статьей 105а ЕПК.

137. При определенных условиях, любая третья сторона может вступить в процесс рассмотрения возражения, если она докажет, что разбирательство по вопросу о нарушении, являющегося объектом возражения патента, было начато против нее, или что владелец патента просил ее прекратить предполагаемое нарушения патента, и что она

⁹³ Правило 4.4 Правила подачи возражения и экспертизы.

⁹⁴ Правило 53 (4) Патентной инструкции.

⁹⁵ Правило 53 (8) Патентной инструкции.

⁹⁶ Статья 99 ЕПК.

⁹⁷ G 9/93 (OJ 12/1994, 891).

возбудила судебное разбирательство по вопросу о его непричастности к нарушению патента⁹⁸. После своевременного и надлежащим образом поданного извещения о вступлении в процесс, вступление в процесс будет рассматриваться как возражение.

138. Возражение должно быть подано в письменной форме и содержать, в частности, заявление об объеме возражения в отношении европейского патента, излагать основания представленного возражения, а также содержать указание на факты и доказательства в поддержку этих оснований⁹⁹.

139. Отдел по возражениям ЕПВ несет ответственность за рассмотрение возражения против любого европейского патента. Он состоит из трех технически квалифицированных экспертов, а в некоторых случаях, когда это требуется характером решения, его состав может быть расширен за счет включения эксперта требуемой квалификации¹⁰⁰.

140. В соответствии со статьей 100 ЕПК, возражение может быть подано лишь на следующих основаниях: предмет патента не подлежит патентованию в соответствии со статьями 52–57 (патентоспособные изобретения, исключения к патентоспособности, новизна, не порочащие новизну раскрытия, изобретательский уровень, промышленная применимость); изобретение не является достаточно раскрытым, чтобы позволить специалисту в данной области осуществить его, а также содержание патента выходит за рамки содержания поданной заявки или, если патент был выдан по выделенной заявке или по поданной в соответствии со статьей 61 новой заявке, выходящей за рамки содержания ранее поданной заявки.

141. В соответствии со статьей 101 ЕПК, если возражение признается допустимым¹⁰¹, Отдел по возражениям проверяет, является ли хотя бы одно оснований для возражения по статье 100 препятствующим сохранению европейского патента. В ходе экспертизы возражения отдел предлагает сторонам подавать замечания связи с сообщениями другой стороны или, сообщениями самого отдела. В частности, уведомление о возражении направляется владельцу патента, который может представить в ответ свои замечания или поправки к описанию, формулам и чертежам в сроки, установленные Отделом по возражениям. Замечания и поправки, представленные владельцем патента, затем направляются ЕПВ подателю возражения (возражений), которому предоставляется возможность ответить в течение указанного периода¹⁰².

142. В ходе разбирательства по возражению могут быть проведены устные слушания по просьбе ЕПВ или по просьбе любой из сторон, участвующей в процессе¹⁰³. Устные слушания проводятся в самом Отделе по возражениям¹⁰⁴. Они, как правило, являются открытыми, если Отдел по возражениям не примет иного решения в конкретных случаях¹⁰⁵.

143. На основании всех собранных доказательств Отдел по возражениям принимает решение. В случае равного распределения голосов, голос председателя отдела является

⁹⁸ Статья 105 ЕПК.

⁹⁹ Правило 76 Исполнительного распоряжения по реализации ЕПК.

¹⁰⁰ Статья 19 ЕПК.

¹⁰¹ Правило 77 Исполнительного распоряжения по реализации ЕПК предусматривает основания для отказа от возражения как недопустимые.

¹⁰² Правило 79 Исполнительного распоряжения к части V ЕПК.

¹⁰³ Статья 116 (1) ЕПК.

¹⁰⁴ Статья 19 ЕПК.

¹⁰⁵ Имеются случаи, когда "публичное признание может иметь серьезные и неоправданные последствия, в частности, для стороны по делу" (статья 166 ЕПК).

решающим¹⁰⁶. Если Отдел по возражениям считает, что по крайней мере одно из оснований для возражения препятствует сохранению европейского патента, он аннулирует патент. В противном случае, он отклоняет возражение. Если Отдел по возражениям приходит к выводу, что с учетом поправок, внесенных владельцем патента в ходе разбирательства по возражению, патент (и изобретение, к которому он относится) соответствует требованиям ЕПК, он принимает решение сохранить патент в измененном виде после удовлетворения некоторых формальных требований. Если патент с внесенными в него изменения по-прежнему не соответствуют требованиям ЕПК, Отдел по возражениям аннулирует патент¹⁰⁷.

144. Возражение применяется к европейским патентам, выданным во всех договаривающихся государствах, в которых патент имеет силу. Решения Отдела по возражениям могут быть обжалованы в Апелляционном совете ЕПВ любой из сторон разбирательства, оказавшейся под негативным влиянием принятого решения¹⁰⁸.

145. Уведомление об апелляции должно быть подано в ЕПВ в течение двух месяцев после получения уведомления о принятии оспариваемого решения, и произведена оплата апелляционной пошлины. Кроме того, в течение четырех месяцев с момента получения уведомления о решении должно быть подано заявление с изложением оснований для апелляции¹⁰⁹.

146. Ходатайство о рассмотрении принятого Апелляционным советом решения на Апелляционном совете расширенного состава может быть подано только по основаниям, предусмотренным статьей 112а (2) ЕПК.

147. В 2010 году в ЕПВ было подано 2 770 возражений против выданных патентов, по сравнению с 2 700 и 2 800 возражениями, поданными в 2009 и 2008 годах, соответственно. Доля возражений составила 5,2% в 2010 году, 4,7% – в 2009 году и 5,32% – в 2008 году. В 2010 году 29% возражений были отклонены, 33% возражений привели к аннулированию патентов и 38% – к сохранению патентов в силе в измененном виде.

VI. СМЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

A. СИСТЕМЫ ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

148. В некоторых странах применяется система повторной экспертизы в качестве альтернативы или дополнения к системе подачи возражения. Основной целью повторной экспертизы является использование ее в качестве процедуры, помимо судебной процедуры, для оспаривания действительности выданного патента. Она позволяет осуществить повторную экспертизу патента в отношении известного уровня техники, а также внести исправления в небрежно оформленный патент. Например, [в одной из стран повторная экспертиза может быть инициирована лишь в том случае, если поднимается "существенный новый вопрос патентоспособности". Тем не менее, в некоторых странах повторная экспертиза не ограничивается соображениями, основанными на известном уровне техники, и предусматривает другие материально-правовые основания, аналогичные процессу, связанному с другими типами](#)

¹⁰⁶ Статья 19 ЕПК.

¹⁰⁷ Статья 101 ЕПК.

¹⁰⁸ Статья 106 ЕПК.

¹⁰⁹ Статья 108 ЕПК.

[административного обзора. В Норвегии процедура повторной экспертизы осуществляется Норвежским патентным ведомством и называется административным обзором.](#)

149. В общем, по сравнению с системой возражения, повторная экспертиза не ограничена временными рамками. В некоторых случаях повторная экспертиза проводится всего лишь одним экспертом или отделом патентного ведомства, которое первым выдало патент, в отличие от совета полного состава, учрежденного для рассмотрения случаев возражений, поданных после выдачи патента. Кроме того, в одних странах процедуры повторной экспертизы проводятся в одностороннем порядке, а в других – с участием других сторон. Проводимую в одностороннем порядке экспертизу можно охарактеризовать как систему, с помощью которой обеспечивается контроль качества благодаря проведению второй экспертизы патента со стороны патентного ведомства. В общем, основанием для повторной экспертизы являются главным образом документальные свидетельства, а принятое в результате повторной экспертизы решение может быть обжаловано.

[150. Система повторной экспертизы часто включает использование аналогичных эстоппелю механизмов, так как в большинстве стран податель заявки на проведение повторной экспертизы удерживается от проведения судебного контроля на тех же основаниях, на которых проводится повторная экспертиза.](#)

151. В зависимости от предполагаемой роли системы повторной экспертизы в рамках всех обзорных механизмов, действующих в национальной патентной системе, процедурные, а также материально-правовые требования, в разных странах определяются по-разному. Например, в странах, где процедура подачи возражения после выдачи патента и процедура повторной экспертизы сосуществуют, процедура повторной экспертизы дополняет процедуру подачи возражения после выдачи патента и, таким образом, может быть инициирована лишь по истечении срока, установленного для подачи возражения после выдачи патента или принятия окончательного решения советом по возражениям. В странах, где повторная экспертиза играет роль "второй экспертизы", она проводится, по вполне понятным причинам, в одностороннем порядке. [Процедура повторной экспертизы варьируется в зависимости от: \(i\) права ходатайствовать о проведении повторной экспертизы; \(ii\) характера проведения повторной экспертизы – в одностороннем порядке или с участием сторон; \(iii\) раскрытия информации о лице, представившем ходатайство; \(iv\) оснований для повторной экспертизы, и \(v\) уплаты пошлины за повторную экспертизу.](#)

152. Ниже описываются системы повторной экспертизы, существующие в Австралии, Дании, Норвегии и Соединенных Штатах Америки.

Австралия

153. Глава 9 австралийского Закона о патентах¹¹⁰ предусматривает повторную экспертизу заявок в отношении рядовых патентов и рядовых патентов, выданных при определенных обстоятельствах. Повторная экспертиза инновационных патентов также предусмотрена в статье 101G.

154. Повторная экспертиза проводится по усмотрению уполномоченного по получению ходатайства со стороны патентообладателя или любого заинтересованного лица, или по указанию назначенного суда, в рамках которого оспаривается вопрос о действительности патента. Единственными основаниями для повторной экспертизы являются отсутствие новизны и изобретательского уровня, определяемое в сопоставлении с данными об

¹¹⁰ Закон о патентах Австралии 1990 года.

известном уровне техники. Согласно статье 98, отсутствуют иные основания для аннулирования патента. Процедура осуществляется в одностороннем порядке, то есть ходатайствующее о повторной экспертизе лицо имеет ограниченные возможности представлять доказательства и быть услышанным в ходе этого процесса. Уполномоченный может начать процедуру повторной экспертизы по своему желанию только в случае появления неблагоприятного отчета о повторной экспертизе. Для сравнения, уполномоченный обязан начать процедуру повторной экспертизы получив ходатайство патентообладателя или третьей стороны о проведении повторной экспертизы. [Заявитель или патентообладатель могут обжаловать в Федеральном суде решение уполномоченного, принятое в соответствии со статьями 100А\(3\) и 101\(4\), соответственно.](#)

Дания

155. В разделе 53b Сводного закона о патентах¹¹¹ предусматривается система административной повторной экспертизы. Ходатайство о повторной экспертизе в отношении датского патента (выданный в стране патент или европейский патент, признанный в стране действительным) может быть подано любым лицом, в том числе и патентовладельцем, по истечении девятимесячного срока, установленного для подачи возражения.

156. Если ходатайство о повторной экспертизе подается третьим лицом, оно должно подаваться в письменной форме и содержать, в частности, заявление о характере возражения в отношении датского патента, основания ходатайства о повторном рассмотрении, а также факты и доказательства в поддержку этих оснований.

157. Согласно статье 52 Сводного закона о патентах, единственными основаниями для повторной экспертизы могут являться: предмет, не отвечающий критериям патентоспособности (промышленная применимость, новизна, изобретательский уровень); недостаточность раскрытия изобретения, для его осуществления специалистом в данной области; выход содержания патента за рамки содержания поданной заявки или увеличение объема охраны после выдачи патента.

158. По завершении стадии устного слушания процедуры повторной экспертизы Отдел по возражениям выносит решение. Его результатом может быть отказ от повторной экспертизы, аннулирование патента или сохранение патента в силе в измененной форме.

159. Если о проведении повторной экспертизы ходатайствует патентообладатель, то необходимо чтобы в ходатайстве были уточнены желательные пределы ограничения патентных притязаний. Изложение оснований или представление доказательств не являются обязательными. В данном случае Датскому патентному ведомству предстоит рассмотреть вопрос о допустимости запрашиваемого ограничения.

160. Апелляция должна быть подана в Датский апелляционный совет в течение двух месяцев с даты получения уведомления о решении, принятом в ходе повторной экспертизы, и должна быть уплачена апелляционная пошлина.

[Норвегия](#)

[161. В Норвегии действует система дополнительного административного обзора. Согласно статье 52b в норвежского Закона о патентах¹¹², любое лицо может подать](#)

¹¹¹ Сводный закон о патентах № 91 от 28 января 2009 года.

¹¹² Норвежский Закон о патентах вступил в силу 1 января 2008 года.

в Норвежское ведомство промышленной собственности ходатайство о полном или частичном признании патента недействительным. После получения письменного ходатайства, содержащего необходимые документы и указание на основания для аннулирования, патентное ведомство уведомляет об этом патентовладельца и устанавливает разумный срок для представления своих замечания и, по возможности, для устранения недостаточности. Если недостаточность не устраняется патентовладельцем до истечения установленного срока, заявка должна быть отклонена. Норвежское ведомство промышленной собственности может рассмотреть просьбу о пересмотре административных решений даже в отношении недействующего патента, если, требующая проведения административного обзора сторона имеет правовой интерес в пересмотре этого вопроса.

162. Ходатайство о проведении административного обзора не может быть подано до истечения срока подачи возражения или в ходе процедуры разбирательства по возражению или процедуры судебного разбирательства по делу о патентном ограничении, начатом по просьбе патентовладельца. То же самое относится к процедурам судебного разбирательства по патентным делам, находящимся на рассмотрении в судах. Если судебное разбирательство по патентным делам было начато до принятия окончательного решения по ходатайству о проведении административного обзора, Норвежское ведомство промышленной собственности приостанавливает процесс административного обзора до завершения судебного разбирательства, если административный обзор был инициирован не патентовладельцем, а другими сторонами. Сторона, ходатайствующая о проведении административного обзора, не может начать процедуру судебного разбирательства по патенту до тех пор, пока Норвежское ведомство промышленной собственности не завершит разбирательство по административному обзору.

163. Согласно статье 52d норвежского Закона о патентах, ходатайство о проведении административный обзора может быть подано лишь на основании несоответствия патента критериям патентоспособности. Если Норвежское ведомство промышленной собственности считает, что патент выдан в нарушение статей 1 и 2, устанавливающих критерии патентоспособности, он должен быть признан недействительным, если основания для недействительности не могут быть устранены путем внесения поправок в патент. Патент может быть сохранен в силе лишь в измененном виде, если патентообладатель соглашается с поправками, которые Норвежское ведомство промышленной собственности намерено внести. Решение о признании патента полностью или частично недействительным вступает в силу с даты подачи заявки на патент.

164. В соответствии с разделом 52e Закона о патентах, принятое Норвежским ведомством промышленной собственности решение в отношении ходатайства о проведении административного обзора может быть обжаловано в Апелляционном совете.

Соединенные Штаты Америки

165. Действующее в настоящее время в Соединенных Штатах Америки патентное право предусматривает два типа механизмов проведения повторной экспертизы: повторная экспертиза, проводимая в одностороннем порядке согласно §§ 302–307 раздела 35 Свода законов США, и повторная экспертиза с участием сторон. С 16 сентября 2012 года – с вступлением в силу Американского закона об изобретениях Лихи-Смита (АЗИ) в 2011 году – повторная экспертиза, проводимая в одностороннем порядке, будет заменена обзором с участием сторон.

166. Поскольку текущая система повторной экспертизы с участием сторон по-прежнему действует, ниже описываются как текущие, так и новые процедуры с участием сторон.

(i) Односторонняя процедура повторной экспертизы в соответствии с §§ 302–307 раздела 35 Свода законов США

167. Процедура повторной экспертизы систематизирована в §§ 302–307 раздела 35 Свода законов США (часто называемая "повторной экспертизой, проводимой в одностороннем порядке"). Эти положения были приняты в 1980 году в целях более быстрого и менее затратного по сравнению с судебным разбирательством урегулирования споров о действительности патентов, чтобы дать судам возможность передать вопросы действительности патента на экспертизу Ведомства США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США)¹¹³. Процедура повторной экспертизы позволяет любому лицу, в том числе и владельцу патента, ходатайствовать о повторной экспертизе любой патентной заявки путем предоставления в ВПТЗ США письменного просьбы о проведении повторной экспертизы с информацией относительно уплаты пошлины, соответствующего уровня техники, а также порядка применения указанного уровня техники по отношению к спорной заявке (заявкам). Сведения о реально заинтересованной стороне могут не разглашаться, так как с ходатайством может обратиться адвокат, представляющий реальную заинтересованную сторону¹¹⁴. Информация об уровне техники, представленная в ВПТЗ США лицом, обратившимся с ходатайством, должна включать описание патента или печатные публикации¹¹⁵. Если ходатайствующее о повторной экспертизе лицо не является патентовладельцем, ВПТЗ США направит ему уведомление о ходатайстве в отношении повторной экспертизы.

168. ВПТЗ США в течение трех месяцев определяет, поднят ли в ходатайстве существенный новый вопрос патентоспособности какой-либо формулы патента, и если да, то приступает к процедуре повторной экспертизы. В своем заключении ВПТЗ США не ограничивается информацией об уровне техники, представленной лицом, обратившимся с ходатайством, и может также принять во внимание другие патенты известного уровня техники и печатные публикации¹¹⁶. Например, любые представленные третьей стороной патенты и печатные публикации с изложением соответствующего уровня техники, включенные в официальный патентный фонд в соответствии с § 301 раздела 35 Свода законов США (см. главу VI (2)), могут быть рассмотрены в процессе повторной экспертизы. Решение об отсутствии существенного нового вопроса о патентоспособности является окончательными и не подлежит обжалованию для обеих сторон¹¹⁷.

169. В том случае, если ВПТЗ США выносит постановление о проведении повторной патентной экспертизы, патентообладателю предоставляется возможность в течение не менее чем двухмесячного срока с даты получения им экземпляра постановления, подать заявление, включающее предложенные им возможные поправки. Если патентообладатель подает такое заявление, его копия направляется лицу, обратившемуся с ходатайством. Обратившееся с ходатайством лицо может ответить на заявление, представленное владельцем патента¹¹⁸. Если патентовладелец отказывается от заявления, лицо, обратившееся с ходатайством, не может приобщить свои сообщения для рассмотрения в ходе разбирательства.

170. По истечении сроков, установленных для подачи заявления со стороны владельца патента, а также сроков ответа со стороны лица, обратившегося с ходатайством, проводится процедура повторной экспертизы, аналогичная той, которая имела место

¹¹³ См. раздел 145 протоколов конгресса США H6929 и H6944 (ежедневный выпуск от 3 августа 1999 года).

¹¹⁴ *Syntex Inc. v. United States Patent and Trademark Office*, 882 F.2d 1570, 1573 (Fed. Cir. 1989).

¹¹⁵ Раздел 35 Свода законов США, § 302.

¹¹⁶ Раздел 35 Свода законов США, § 303(a).

¹¹⁷ Раздел 35 Свода законов США, § 303(c).

¹¹⁸ Раздел 35 Свода законов США, § 304.

в ходе первоначальной экспертизы. В ходе любой из процедур повторной экспертизы патентовладелец может предложить любые поправки к своему патенту, а также новую формулу, отличающую по уровню техники его патент от тех, которые уже были заявлены, однако объем формул изобретения не может быть увеличен¹¹⁹.

171. После вынесенного ВПТЗ США решения, патентообладатель может обжаловать неблагоприятное для него решение в Совете по патентным апелляциям и претензиям (СПАП). Последующие апелляцияльные жалобы могут быть поданы в Апелляционный суд федерального округа или в окружной суд (для округа Колумбия)¹²⁰. Лицо, обратившееся с ходатайством о проведении экспертизы в одностороннем порядке, если им не является владелец патента, не вправе участвовать в какой-либо апелляцияльной процедуре.

172. По последним данным, предоставленным ВПТЗ США, за период с введения процедуры экспертизы в одностороннем порядке в январе 1981 года по 30 июня 2011 года в ВПТЗ США было подано 11 604 ходатайств на проведение патентной экспертизы в одностороннем порядке. В их числе 33% ходатайств были поданы патентообладателями, 66% – другими лицами и 1% – по распоряжению комиссара. Наибольшее количество ходатайств о повторной экспертизе было подано в отношении патентов в области электротехники (37%), в области механики (34%) и в области химии (27%). 92% этих ходатайств были удовлетворены, а 8% ходатайств были отклонены¹²¹.

(ii) Процедура повторной экспертизы с участием сторон

173. Факультативная процедура повторной экспертизы с участием сторон кодифицирована в §§ 311–318 раздела 35 Свода законов США^{122 123}. Основной целью процедуры повторной экспертизы с участием сторон является сокращение затрат, связанных с судебным разбирательством по патентам в окружных судах США благодаря предоставлению третьим лицам более широких возможностей для оспаривания действительности патента¹²⁴. По сравнению с представленной выше процедурой повторной экспертизы в одностороннем порядке, следующие основные отличия являются характерными для процедуры повторной экспертизы с участием сторон. Во-первых, ходатайство о повторной экспертизе с участием сторон может быть подано третьей стороной, а не только владельцем патента. Во-вторых, процедура повторной экспертизы с участием сторон позволяет выступающей в качестве ходатая третьей стороне в полной мере участвовать в судебном разбирательстве. Она получает любые документы, представленные патентовладельцем, а также экземпляры всех сообщений, направленных ведомством владельцу патента в связи с повторной экспертизой с участием сторон; ей также предоставляется возможность изложить свои замечания по вопросам, поднятым владельцем патента или ведомством. В ходе процедуры повторной экспертизы с участием сторон, возможности третьей стороны, выступающей в качестве ходатая о проведении повторной экспертизы, в отношении представления своих замечаний, ограничены установленными сроками и определенными обстоятельствами.

¹¹⁹ Раздел 35 Свода законов США, § 305.

¹²⁰ Раздел 35 Свода законов США, § 306.

¹²¹ Другие статистические сведения ВПТЗ США о регистрации данных о повторной экспертизе, проводимой в одностороннем порядке, представлены в приложении к настоящему документу.

¹²² Раздел 35 Свода законов США, § 311–318.

¹²³ Как повторная экспертиза в одностороннем порядке, так и повторная экспертиза с участием сторон, применяются для патентных заявок, представленных 29 ноября 1999 года или после этой даты. Для патентов, выданных по заявкам, представленным до 29 ноября 1999 года, предписанный законом вариант повторной экспертизы с участием сторон не применяется, а применяется лишь повторная экспертиза, проводимая в одностороннем порядке.

¹²⁴ Раздел 145 протоколов конгресса США E1788 на E1789-90.

174. Повторная экспертиза с участием сторон может быть инициирована по ходатайству любой третьей стороны в любое время на основании известного уровня техники, состоящего из патентов и печатных публикаций¹²⁵. Такое ходатайство должно включать идентификацию реальной заинтересованной стороны, по инициативе которой было представлено ходатайство, свидетельство об уплате установленной пошлины, противопоставленный уровень техники, а также заявление о характере применения уровня техники по отношению к формулам изобретения¹²⁶.

175. В течение трех месяцев после получения ходатайства ВПТЗ США предстоит определить, поднят ли в ходатайстве существенно новый вопрос патентоспособности какой-либо формулы патента, с учетом или без учета других патентов или печатных публикаций¹²⁷. Решение об отсутствии существенного нового вопроса о патентоспособности является окончательными и не подлежит обжалованию для обеих сторон¹²⁸.

176. Если будет установлено, что поднят существенный новый вопрос патентоспособности какой-либо формулы изобретения, ВПТЗ США выносит постановление о проведении повторной экспертизы патента с участием сторон. Повторная экспертиза с участием сторон осуществляется в соответствии с установленным для первоначальной экспертизы процедурами, в ходе которых патентовладельцам разрешается предлагать любые поправки к своему патенту, а также новую формулу, отличающую по уровню техники его патент от тех, которые уже были заявлены, однако объем формул изобретения не может быть увеличен¹²⁹. Любой документ, поданный либо патентовладельцем, либо выступающей в качестве ходатая третьей стороны, доводится до сведения другой стороны. ВПТЗ США направляет выступающей в качестве ходатая третьей стороне экземпляр каждого сообщения, направляемого ВПТЗ США патентовладельцу, участвующему в процессе разбирательства.

177. В ходе повторной экспертизы с участием сторон, выступающая в качестве ходатая третья сторона имеет возможность представить письменные замечания в течение тридцати дней после даты вручения ответа патентовладельца на решение ведомства. В каждом случае, когда патентовладелец предоставляет такое сообщение, выступающей в качестве ходатая третьей стороне предоставляется возможность представить свои замечания. Эти замечания могут относиться как к вопросам, поднятым ВПТЗ США, так и вопросам патентообладателя¹³⁰.

178. Любая из сторон может обжаловать в СПАП неблагоприятное окончательное решение, принятое ВПТЗ США. Последующие апелляционные жалобы могут быть поданы в Апелляционный суд федерального округа. Владелец патента может быть участником любой апелляции, инициированной выступающей в качестве ходатая третьей стороны, и наоборот¹³¹. Кроме того, патентообладатель имеет возможность получить отсрочку в отношении судебного разбирательства, касающегося вопроса о действительности того же патента, в случае принятия ВПТЗ США постановления о проведении повторной экспертизы с участием сторон¹³². Выступающая в роли ходатая

¹²⁵ Раздел 35 Свода законов США, § 311 (a).

¹²⁶ Раздел 35 Свода законов США, § 311 (b).

¹²⁷ Раздел 35 Свода законов США, § 312 (a).

¹²⁸ Раздел 35 Свода законов США, § 312 (c).

¹²⁹ Раздел 35 Свода законов США, § 314.

¹³⁰ Раздел 35 Свода законов США, § 314 (b) (2).

¹³¹ Раздел 35 Свода законов США, § 315.

¹³² Раздел 35 Свода законов США, § 318.

третья сторона лишается права на более позднее предъявление в ходе любого гражданского судопроизводства претензий в отношении недействительности любых патентных формул, которые были определены действительными и патентоспособными на основании любых заявленных, или могущих быть заявленными, выступающей в качестве ходатая третьей стороной во время проведения повторной экспертизы с участием сторон¹³³. Тем не менее, положение о лишении патентообладателя права давать толкование формулы изобретения не препятствует притязанию на недействительность в связи с информацией о вновь выявленном уровне техники, к которой не имели доступа выступающая в качестве ходатая третья сторона и ВПТЗ США во время проведения повторной экспертизы с участием сторон¹³⁴.

179. С ноября 1999 года – начала применения процедуры повторной экспертизы с участием сторон – до 30 июня 2011 году было подано в целом 1 286 ходатайств. Наибольшее количество ходатайств о повторной экспертизе было подано в отношении патентов в области электротехники (53%) и в области механики (29%). Из общего количества ходатайств о повторной экспертизе с участием сторон 95% ходатайств были удовлетворены, и 5% ходатайств были отклонены¹³⁵.

(iii) Существенный новый вопрос патентоспособности

180. Процедуры повторной экспертизы, как проводимые в одностороннем порядке, так и с участием сторон, инициируются только тогда, когда возникает "существенный новый вопрос патентоспособности" по крайней мере одной патентной формулы. Если такой "вопрос" не поднимается, процедура повторной экспертизы не может быть инициирована. Значение и содержание "существенного нового вопроса патентоспособности" разработаны на основе прецедентного права.

181. Сведения об известном уровне техники или печатная публикация поднимают существенный вопрос о патентоспособности, если имеется реальная возможность предположить, что разумный эксперт будет считать сведения об известном уровне техники или печатную публикацию важными при решении вопроса о патентоспособной формулы изобретения. Если патенты известного уровня техники и/или публикация считаются важными, то эксперт должен установить наличие "существенного нового вопроса патентоспособности".

182. Тем не менее, если существенный вопрос патентоспособности уже был решен в прошлом, повторное рассмотрение не является надлежащим. Например, если эксперт считает, что дополнительные патенты известного уровня техники и печатные публикации представляют собой всего лишь компиляцию сведений об аналогичном уровне техники, уже полностью рассмотренных в ходе предыдущей экспертизы патентной формулы, наличие "существенного нового вопроса патентоспособности" не признается.

183. Таким образом, для признания наличия "существенного нового вопроса патентоспособности" необходимо, чтобы:

- (i) патенты известного уровня техники и/или печатные публикации поднимали существенный вопрос патентоспособности по крайней мере в отношении одной патентной формулы. Это означает, что идея известного уровня техники состоит

¹³³ Эти положения направлены на недопущение использования процедуры повторной экспертизы с участием сторон для причинения беспокойства патентообладателям (см. представление ВПТЗ США на электронном форуме ПКПП).

¹³⁴ Раздел 35 Свода законов США, § 315 (с).

¹³⁵ Другие статистические сведения ВПТЗ США о регистрации данных о повторной экспертизе, проводимой с участием сторон, представлены в приложении к настоящему документу.

в том, что разумный эксперт будет учитывать важную роль, которую играет идея в принятии решения о патентоспособности формулы изобретения; и

- (ii) аналогичный вопрос патентоспособности формулы изобретения не был решен ведомством в ходе первоначальной экспертизы или находился в процессе повторной патентной экспертизы, или не был признан недействительным федеральным судом в решении по существу дела, касающегося формулы изобретения.

Что касается представленного известного уровня техники, то для признания непатентоспособности не требуется наличие "достаточно серьезных оснований". "Существенный новый вопрос патентоспособности", касающийся патентной формулы, может иметь место даже в том случае, если эксперт отклонил патентную формулу либо на основании противопоставленности, либо очевидности, по отношению к патентам известного уровня техники или печатных публикаций.

(iv) Обзор с участием сторон

184. Обзор с участием сторон является новой формой судебного разбирательства, проводимого Советом по рассмотрению патентных споров и апелляций для определения патентоспособности одной или нескольких формул изобретения в патенте исключительно на основании положений § 102 или § 103 раздела 35 Свода законов США, а именно, новизны и неочевидности, и лишь на основе известного уровня техники патентов или печатных публикаций¹³⁶. Процесс обзора с участием сторон начинается с подачи ходатайства третьей стороной по истечении либо (1) девяти месяцев после выдачи патента или выдачи заменяющего патента, либо (2), если имеет место обзор после выдачи патента, после завершения обзора после выдачи патента. Тем не менее, существуют определенные обстоятельства, препятствующие проведению обзора с участием сторон. К ним относятся случаи подачи истцом гражданского иска с требованием признать недействительной патентную формулу до подачи им ходатайства о проведении обзора с участием сторон. Кроме того, обзор с участием сторон не может быть инициирован, если ходатайство подано по прошествии более чем одного года после даты извещения истца о жалобе в отношении предполагаемого нарушения патентных прав.

185. Основой для ходатайства служат экземпляры патентов и печатных публикаций, письменные показания или заявления с указанием подтверждающих данных или любой другой документ. Ходатайство является доступным для неопределенного круга лиц. Для инициации обзора с участием сторон необходимо представить данные о наличии разумной вероятности того, что обратившееся с ходатайством лицо пользуется приоритетом в отношении по крайней мере одной патентной формулы¹³⁷. В этом состоит одно из основных отличий процедуры повторной экспертизы с участием сторон, которые могут быть инициированы только тогда, когда поднят существенный новый вопросы патентоспособности. Как и в случае обзора после выдачи патента, не допускается возможность подавать апелляцию на решение директора, определяющего пороговый уровень.

186. Если инициированное разбирательство не отклонено, окончательное решение Совета будет опубликовано в течение одного года; этот период может быть продлен до шести месяцев. Правила процессуального отвода и приостановки гражданского судопроизводства аналогичны правилам, применяемым в ходе процедуры обзора после

¹³⁶ Раздел 35 Свода законов США, § 311.

¹³⁷ Раздел 35 Свода законов США, § 314 (a).

[выдачи патента¹³⁸. Обзор с участием сторон проводится таким же образом, что и обзор после выдачи патента и может включать проведение устных слушаний¹³⁹. Предусмотрена возможность обжалования окончательного решения Совета в Апелляционном суде федерального округа.](#)

V. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМ

(i) Обоснование и цели

187. В странах, где патентная заявка публикуется до выдачи патента, третьим сторонам предоставляется возможность проанализировать данные о заявленном изобретении, содержащиеся в опубликованной патентной заявке до выдачи патента или отказа в выдаче патента. Для оказания помощи эксперту в процессе изучения по существу патентоспособности заявленного изобретения, в некоторых странах третьи стороны могут представить предварительную информацию об известном уровне техники, которая имеет отношение к такому определению патентоспособности. В общем, фактом является то, что информация передается третьей стороной, а содержание такой информации становится общедоступным. Цель такого механизма, сходного с системой подачи возражения до выдачи патента, является увеличение действительности выдаваемых патентов за счет вкладов третьих сторон, располагающих хорошими знаниями соответствующих современных технологий.

188. Тем не менее, система замечаний третьих сторон во многом отличается от системы подачи возражения до выдачи патента, хотя и в разной степени в зависимости от страны. Речь идет о процедуре одностороннего порядка, в ходе которой третья сторона, которая представила информацию, не может участвовать в последующей экспертизе или процедуре обзора. Представление соответствующей информации не является основанием для начала какого-либо конкретного процесса обзора (хотя эксперт может, в случае необходимости, принять во внимание представленную информацию); эта информация будет просто введена в блок данных, открытый для общего доступа. Во многих странах отсутствуют какие-либо временные ограничения для третьих сторон, желающих представить соответствующую информацию. В некоторых странах разрешается анонимное представление информации. Это может помочь третьим лицам, желающим представить предварительную информацию об известном уровне техники, если они имеют деловые отношения с заявителем и поэтому не желают идентифицировать себя. Кроме того, в некоторых странах основания для представления информации могут быть ограничены определенными требованиями. В целом, представление замечаний третьими сторонами не связано с уплатой пошлины. [В некоторых странах уплата пошлины является необходимой, если замечания являются большими по объему.](#)

189. Теоретически, можно ввести в обращение такую систему в патентном бюро, которая не предусматривает проведение экспертизы по существу. Публичный доступ к представленной третьей стороной информации об известном уровне техники обеспечивается публикацией патента, и такая информация может быть использована любой стороной в ходе разбирательства по вопросу об аннулировании выданного патента. Поэтому в некоторых странах третьи стороны могут также представлять в патентное ведомство предварительную информацию об известном уровне техники в любое время после выдачи патента. Представленная информация будет включена в официальный патентный фонд (досье), открытый для публичного доступа. [В некоторых странах предусмотрена возможность представить – в дополнение к документам об](#)

¹³⁸ Раздел 35 Свода законов США, § 314

¹³⁹ Раздел 35 Свода законов США, § 316.

[известном уровне техники или ссылкам на них – замечания относительно актуальности каждого представленного документа. В других странах можно подать возражение против выдачи патента.](#)

190. Представление информации о патентоспособности третьими сторонами является простым, недорогостоящим (часто бесплатным) и неформальным способом открытого выражения сомнений относительно действительности патента. В отличие от подачи возражения до выдачи патента после положительного заключения со стороны эксперта, представление замечаний не предусматривает срок для приостановки процесса обработки заявки на патент. С другой стороны, по причине неформального и одностороннего характера, заявитель информации не может участвовать в процессе обзора и влиять на него. Будет ли представленная информация полностью рассмотрена в ходе процесса обзора или нет, зависит от эксперта, который проводит экспертизу по существу, и стороны, возражающей против выдачи патента или требующей аннулирования соответствующего патента. [В большинстве стран представляющая информацию третья сторона не получает никакой информации об использовании представленного ею материала в процессе экспертизы.](#)

191. Возможность введения системы замечаний третьей стороны в Договор о патентной кооперации (РСТ) была изучена Рабочей группой РСТ. В проекте "дорожной карты" РСТ было предложено, чтобы система, которая позволяет третьим сторонам представлять замечания относительно новизны и изобретательского уровня, и которая будет представлена Органу международной предварительной экспертизы и указанным ведомствам, была разработана к январю 2011 года (см. документ РСТ/WG/2/3, приложение I, пункт 5). На второй сессии Рабочей группы РСТ, проходившей с 4 по 8 мая 2009 года, ряд делегаций заявили о необходимости проведения более широких дискуссий о возможных деталях предлагаемой системы замечаний третьих сторон, в том числе по вопросам права заявителя на представление комментариев по любым замечаниям третьей стороны и вероятной потребности в переводе таких замечаний. Одна делегация заявила, что хотела бы сохранить за собой право выразить свою позицию относительно предложения о создании системы, позволяющей третьим сторонам представлять свои замечания, указав при этом на возможное воздействие на систему подачи возражения до выдачи патента, предусмотренную национальным законодательством представляемой ею страны (см. документ РСТ/WG/2/14, пункт 58).

192. Тем временем была начата работа по реализации системы представления замечаний третьими сторонами, которая в целом соответствует предложениям, изложенным в приложении к циркуляру С. РСТ 1288 и учитывает замечания, полученные в ответ на этот циркуляр. Несмотря на то, что четвертая сессия Рабочей группы РСТ, проходившая с 6 по 10 июня 2011 года, поддержала введение системы, были отмечены некоторые связанные с особенностями системы проблемы, которые будут учтены Международным бюро в ходе реализации системы. Экспериментальный проект будет строго контролироваться, в частности, в отношении возможных злоупотреблений.

[193. Поскольку работа по техническим системам, позволяющим третьим сторонам делать замечания по международным заявкам, почти завершена¹⁴⁰, Международное бюро ВОИС представит демонстрационную версию в ближайшем будущем. В настоящее время планируется начать с 1 июля 2012 года эксплуатацию системы, позволяющей замечания по любой международной заявке с неистекшим 28-месячным сроком с даты приоритета.](#)

[194. Имеются следующие различия в построении системы представления замечаний третьими сторонами: \(i\) период для представления замечаний; \(ii\) проведение процедуры](#)

¹⁴⁰ См. документ РСТ/WG/4/7 и комментарии, содержащиеся в пунктах 122–142 документа РСТ/WG/4/17.

[\(уведомление заявителя, возможность комментариев и контраргументов заявителя, публичное раскрытие информации о замечаниях, обратная связь лицом, обратившимся с ходатайством\); \(iii\) основания для замечаний \(документы и информацию для представления\); и \(iv\) пошлины.](#)

(ii) Национальные/региональные законы

195. В пунктах ниже представлена информация о механизмах представления замечаний третьими сторонами, отраженных в некоторых национальных/региональных законах.

Австралия

196. В соответствии со статьями 27 Закона о патентах¹⁴¹, в Австралии допускаются замечания третьей стороны по отношению к рядовым патентам¹⁴². Согласно этому положению, лицо может в течение установленного срока после открытия доступа к описанию изобретения уведомить комиссара, в соответствии с Правилами, о том, что данное лицо утверждает, по причинам, указанным в уведомлении, что соответствующее изобретение не является патентоспособным, поскольку оно не отвечает требованиям новизны, изобретательского уровня и полезности.

197. Комиссар обязан информировать заявителя на получение патента в письменной форме о любом уведомлении, полученном комиссаром, и направить заявителю копию любого документа, прилагаемого к уведомлению. В соответствии с Положениями, комиссар обязан принять к сведению и рассмотреть уведомление. Уведомления, а также любой прилагаемый к нему документ, является открытым для доступа.

Китай

198. Правило 48 Исполнительных предписаний по введению в действие положений Закона о патентах констатирует, что любое лицо может – в период с даты публикации заявки до даты объявления о выдаче патента – представить свои замечания по заявке, которая не соответствует положениями патентного права. Замечания должны быть представлены в Административно-патентный отдел с указанием причин несоответствия положениям.

Дания

199. В правиле 43 Предписания по патентам и сертификатам дополнительной охраны говорится, что любое лицо может предоставить информацию или замечания по отношению к рассматриваемой патентной заявке. Ссылка на какие-либо конкретные основания не требуется. [Тем не менее, лицо, представившее такую информацию, в соответствующих обстоятельствах уведомляется о дополнительной возможности для подачи возражения, в случае выдачи патента.](#)

Финляндия

200. Третьи стороны могут представить информацию, которая имеет важное значение для рассмотрения заявки в патентном ведомстве. При этом пошлина не взимается и не

¹⁴¹ Закон о патентах 1990 года.

¹⁴² Кроме того, статья 28 Закона о патентах позволяет третьим сторонам делать замечания по инновационным патентам.

требуется указание конкретных оснований. Ведомство уведомляет представившую информацию сторону о возможности подачи возражения в случае выдачи патента¹⁴³.

Япония

201. Правила 13-bis и 13-ter Положений, применяемых в соответствии с Японским патентным законом, предусматривает, что любое лицо может представить информацию, касающуюся патентоспособности заявленного изобретения, содержащейся в патентной заявке или выданном патенте, комиссару Японского патентного ведомства (ЯПВ). Такая информация может быть представлена анонимно. Содержание представленной информации является открытым для всеобщего ознакомления. Плата за услугу не требуется для представления этой информации.

202. Информация, которую третьи стороны могут представить, должна быть мотивирована и подтверждена письменными доказательствами, что:

- заявленное изобретение не является патентоспособным объектом или оно не соответствует требованиям новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости;
- имеет место двойное патентование или заявленное изобретение содержится в ранее поданной заявке, опубликованный после даты подачи соответствующей заявки/патента (несоблюдение положений статьей 29-bis и статей 39 (1)-(4) Японского патентного закона);
- требование об описании не было выполнено (несоблюдение положений пунктов 4 или 6 статьи 36 (за исключением подпункта (iv) пункта 6 Закона о патентах Японии));
- патентная заявка была изменена таким образом, что это привело к включению нового объекта, выходящего за рамки объема раскрытия в момент подачи заявки (несоблюдение положений пункта 3 статьи 17-bis Закона о патентах Японии);
- объем переведенной на японский язык заявки, представленном на иностранном языке, выходит за рамки поданной заявки;
- в патент были внесены исправления без соблюдения положений пункта 1 статьи 126 с оговорками (3), (4) или (5), или статьи 134-bis с оговоркой.

203. Представленная информация будет доведена ЯПВ до сведения соответствующего заявителя (или соответствующего патентообладателя). По требованию, можно получить информацию о том, была ли представленная информация использована экспертом в ходе экспертизы по существу или нет.

204. В дополнение к материалы, представленным на бумажном носителе, соответствующая информация может быть передана ЯПВ онлайн-методом. В 2007 году было сделано в общей сложности 7 487 представлений, из которых 76% были использованы экспертами¹⁴⁴. Вдохновленные результатами пилотного проекта по проведению независимой оценки известного уровня техники, осуществляемого ВПТЗ

¹⁴³ Статья 26а Закона о патентах.

¹⁴⁴ Годовой отчет ЯПВ за 2008 год.

США (см. ниже), ЯПВ приступило в июле 2008 года к осуществлению пилотного проекта по обзору патентов. В целом, пилотный проект дал положительные результаты¹⁴⁵.

Мексика

205. Статья 52-бис Закона о промышленной собственности (ЗПС) гласит, что в течение шести месяцев, начиная с даты публикации патентной заявки в *Официальном бюллетене*, Институт промышленной собственности может получать от любого лица информацию, относящуюся к вопросу о соответствии заявки положениям статьи 16 (новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость) и статьи 19 (объекты, которые не считаются изобретениями) ЗПС.

206. Институт может классифицировать указанную информацию как справочные и технические документы в контексте экспертизы заявки по существу заявки, не будучи обязанным выносить решение относительно содержания указанной информации. Институт предоставляет эту информацию в распоряжение заявителя, с тем чтобы он, если сочтет это необходимым, представил в письменной форме все аргументы, которые, по его мнению, подтверждают его позицию.

207. Представление информации не влечет за собой приостановление процесса, а лицу, представившему информацию, не атрибутируется статус заинтересованной стороны, третьей стороны или стороны, и в случае возникновения соответствующих обстоятельств, принимаются меры, предусмотренные статьей 78 (недействительность) настоящего закона. До сих пор не были сделаны представления в соответствии с настоящим положением¹⁴⁶.

Норвегия

208. В Норвегии предусматривается возможность предоставления замечаний третьей стороны в виде протеста. В соответствии со статьей 35 Правил, разработанных в соответствии с Норвежским законом о патентах, любое лицо может подать протест в отношении заявки, находящейся в стадии рассмотрения¹⁴⁷. В этом случае патентное ведомство обязано рассмотреть вопрос о влиянии замечания на патентоспособность. Если Норвежское ведомство по промышленной собственности получает имеющий значение для оценки заявки протест до выдачи патента, то оно уведомляет об этом заявителя. Если другие порочащие новизну элементы, помимо тех, которые связаны с очевидным использованием изобретения, заявляются в протесте, ведомство без промедления устанавливает, означает ли это, что заявитель должен получить соответствующее уведомление. Если протест содержит требования в отношении очевидного использования изобретения, он, как правило, вносится в список требований, подлежащих оценке по истечении срока подачи протестов, но лишь в том случае, если аналогичное требование выражено в форме возражения. Протест против выдачи патента не затронет какие-либо права стороны по делу¹⁴⁸.

Пакистан

209. В соответствии со статьей 24 Постановления о патентах 2000 года и правилом 19 Патентных правил 2003 года, в любое время после опубликования принятого описания в *Официальном бюллетене*, любое лицо может представить контроллеру свои

¹⁴⁵ С докладом можно ознакомиться по адресу: http://www.peertopatent.org/CPR_Pilot_Report.pdf.

¹⁴⁶ Статья 52-бис является новым положением, которое вступило в силу 18 сентября 2010 года.

¹⁴⁷ Норвежская Патентная инструкция (2007).

¹⁴⁸ Статья 35 Патентной инструкции, разработанной в соответствии с норвежским Законом о патентах.

письменные замечания в отношении новизны изобретения с доказательствами в поддержку представленных замечаний. Прежде чем выдать патента, контроллер рассматривает замечания с учетом представленных ему документов. Такое лицо не может стать участником процедуры разбирательства.

Филиппины

210. В статье 47 Кодекса интеллектуальной собственности (Республиканский закон № 8293) сообщается, что после публикации заявки, любое лицо может представить в письменной форме замечания относительно патентоспособности изобретения. Такие замечания должны быть поданы в письменной форме и должны включать заявление, составленное на английском или филиппинском языке, с изложением мотивов, лежащих в его основе¹⁴⁹. Представившее замечание лицо не имеет права участвовать в процедуре разбирательства, проводимой патентным бюро¹⁵⁰. Для представления замечаний не требуется внесение какой-либо платы. Поскольку процедуры подачи возражения на рассмотрение патентного бюро не предусмотрены в Кодексе интеллектуальной собственности, система представления замечаний третьими сторонами рассматривается как недорогостоящий способ подачи возражения в отношении потенциального патента¹⁵¹.

211. Согласно статье 47, замечания должны быть доведены до сведения заявителя, который может прокомментировать их. Патентное ведомство подтверждает получение таких замечаний и комментариев и помещает их в досье заявки, к которой они относятся. Патентное ведомство не сообщает третьим лицам о любых дальнейших мерах, принятых ведомством в ответ на представленные замечания¹⁵².

212. Если, например, замечания относятся к ранее известному уровню техники, а не к форме документа, такие замечания должны быть приняты во внимание только в том случае, если предполагаемые факты либо не оспариваются заявителем (или патентовладельцем), либо установлены вне всяких разумных сомнений. Замечания, полученные от третьих лиц после окончания разбирательства, не будут приниматься во внимание и будут просто добавлены в досье.

Республика Корея

213. В соответствии со статьей 63-bis Закона о патентах, любое лицо может предоставить комиссару Корейского ведомства интеллектуальной собственности (КВИС) информацию и доказательств, которые могут лечь в основу решения об отказе в выдаче патента. С 2006 года, представления третьей стороны могут быть сделаны даже до публикации заявки на патент¹⁵³.

Российская Федерация

214. В Российской Федерации не предусмотрена формальная процедура замечаний третьей стороны. Тем не менее, любое лицо имеет право представить документы, относящиеся к известному уровню техники, которые могут быть использованы в ходе патентной экспертизы на его любой стадии до выдачи патента¹⁵⁴. Если эксперт устанавливает, что часть известного уровня техники является релевантной для

¹⁴⁹ Руководство к процедуре проведения повторной экспертизы, глава VI.11.

¹⁵⁰ Там же.

¹⁵¹ Там же.

¹⁵² Там же.

¹⁵³ См. статью 63-бис корейского Закона о патентах.

¹⁵⁴ См. документ SCP/15/6, пункт 161; SCP/17/13 Prov.1 пункт 72.

заявленного изобретения, то есть существенной, такая информация включается в отчет о проведенном исследовании¹⁵⁵. Такие заявления носят исключительно информационный характер и могут быть проигнорированы экспертом.

Словакия

215. Пункт 1 статьи 42 Закона о патентах¹⁵⁶ предусматривает, что любое лицо может подать в патентное ведомство возражения в отношении патентоспособности предмета заявки после публикации заявки. Поданные возражения учитываются ведомством в ходе экспертизы по существу заявки.

216. Согласно пункту 2 статьи 42 Закона о патентах, лица, подавшие возражение в соответствии с пунктом 1, не имеют право участвовать в процедуре разбирательства по заявке. Тем не менее, заявитель уведомляется о полученных возражениях и имеет право отреагировать на них.

217. Согласно данным, представленным Ведомством промышленной собственности Словацкой Республики, в 2006 году было подано 2 возражения в отношении 231 опубликованной патентной заявки, в 2007 году – 3 возражения в отношении 167 патентных заявок, в 2008 году – 3 возражения в отношении 181 патентной заявки, в 2009 году – 4 возражения в отношении 179 патентных заявок и в 2010 году – 5 возражений в отношении 153 патентных заявок¹⁵⁷.

Испания

218. В соответствии с общей процедурой выдачи патентов в Испании, то есть процедурой, которая не требует предварительной (по существу) экспертизы¹⁵⁸, после публикации информации о продолжении такой процедуры в *Официальном бюллетене промышленной собственности* третьим сторонам предоставляется двухмесячный срок для представления обоснованных и задокументированных комментариев относительно известного уровня техники (отчет о поиске)¹⁵⁹. По истечении срока, установленного для представления третьими сторонами своих замечаний по отчету об известном уровне техники, письменные материалы направляются заявителю для определения тех замечаний, которые, по его мнению, отвечают требованиям отчета, для предоставления соответствующих комментариев к замечаниям, представленным третьими сторонами, и,

¹⁵⁵ В соответствии с законодательством Российской Федерации, любое лицо, уплатившее пошлину, вправе потребовать проведения исследования предшествующего уровня техники по отношению к патентной заявке другого лица. Порядок проведения такого исследования предшествующего уровня техники регулируется правилами патентного ведомства. Отчет о результатах исследования направляется заинтересованному лицу после публикации заявки. Результаты отчета о проведенном исследовании учитываются при рассмотрении патентоспособности изобретения. Если заявка содержит отчет о проведенном исследовании по просьбе заинтересованного лица, то уровень пошлины, взимаемой за проведение патентной экспертизы, сокращается на пятьдесят процентов.

¹⁵⁶ Закон № 435/2001, Сборник патентных законов, Сертификаты о дополнительной охране и поправка в отношении некоторых законов (Закон о патентах).

¹⁵⁷ Статистические данные приводятся в приложении к настоящему документу.

¹⁵⁸ В течение трех месяцев после опубликования отчета о предшествующем уровне техники (доклад о проведении исследования), заявитель может выразить желание провести экспертизу для определения достаточности описания, новизны и изобретательского уровня или продолжить процедуру выдачи патента без проведения такой экспертизы. В любом случае, если предпочтение не выражено в течение этих трех месяцев, процедура выдачи патента будет продолжена без проведения предварительной экспертизы.

¹⁵⁹ Доля патентных заявок, поданных в соответствии с общим порядком выдачи (без предварительной экспертизы), в ходе которых были представлены комментарии третьих сторон, составляет менее десяти процентов.

если он того пожелает, для изменения формул изобретения в течение двух месяцев. Независимо от содержания отчета об известном уровне техники и замечаний, представленных третьей стороной, по истечении срока, определенного для представления комментариев заявителя, Испанское ведомство по патентам и товарным знакам выдает патент и сообщает об этом в *Официальном бюллетене по промышленной собственности*, а также представляет для публичного пользования патентные документы и отчет об известном уровне техники, а также все комментарии, касающиеся этого отчета. В случае внесения изменений в формулы изобретения, информация об этих изменениях, а также сами измененные формулы, доводятся до общественного сведения с указанием соответствующей даты (или дат) изменения.

Соединенное Королевство

219. Статья 21 Закона о патентах 1977 года предусматривает, что, если заявка на патент была опубликована, но патент не был предоставлен заявителю, любое другое лицо может представить контролеру в письменном виде свои замечания по вопросу о патентоспособности изобретения, изложив причины для своих замечаний. В соответствии с законом, такое другое лицо не может стать участником какого-либо разбирательства, проводимого контроллером. Иными словами, лицо получает подтверждение о получении замечаний (см. ниже), но оно не имеет права обсуждать этот вопрос непосредственно с экспертом или просить эксперта прислать сообщение о принятом им решении. Замечания могут быть представлены анонимно. Плата за представление замечаний не взимается.

220. В правиле 33 Патентных правил 2007 года излагаются подробные процедуры представления замечаний третьими сторонами. Контроллер должен направить заявителю экземпляр замечаний в отношении патентоспособности, за исключением случаев, когда они унижают любого человека таким образом, что могут нанести ущерб такому лицу или, рассуждая в общем смысле, можно предположить, что они поощряют непристойное, аморальное или антиобщественное поведение. Контроллер может, в случае необходимости, направить заявителю экземпляр любого документа, указанного в замечаниях. Рекомендуются, чтобы любые замечания были поданы в течение трех месяцев после даты публикации заявки, так как патент может быть выдан по истечении этого срока¹⁶⁰. Замечания должны быть сделаны в письменной форме и могут быть представлены на бумажном носителе или в электронном виде. Там, где это возможно, они должны быть подкреплены доказательствами.

221. Ведомство подтверждает получение представленных замечаний, если располагает контактной информацией о заявителе. Если замечания были сделаны до выдачи патента, они будут учтены экспертом при принятии решения о патентоспособности изобретения. Замечания будут добавлены к официальному патентному фонду, который является общедоступным, а экземпляры замечаний будут направлены заявителю. Даже если замечания были получены после выдачи патента, они будут внесены в патентный файл, а экземпляры замечаний будут направлены патентообладателю.

Соединенные Штаты Америки

(i) Представление третьей стороны в опубликованной заявке

222. Согласно § 301 раздела 35 Свода законов США, любое лицо может в любой момент противопоставить в ВПТЗ США, в письменной форме, известный уровень изобретения, состоящего из патентов или печатных публикаций, которые, по мнению этого лица, имеют отношение к патентоспособности любой формулы конкретного патента. Если лицо в

¹⁶⁰ <http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-other/p-object/p-observation/p-observation-making.htm>.

письменной форме объясняет уместность и порядок применения такого уровня техники по отношению, как минимум, к одной патентной формуле, противопоставление такого уровня техники и данное ему объяснение станут частью официального патентного фонда. Предусмотрена возможность анонимного представления такой информации об известном уровне техники (по требованию, сведения о личности заявителя будут исключены из официального патентного фонда и будет соблюдена конфиденциальность).

223. В соответствии с § 1.99 раздела 37 свода федеральных правил (СФП), имеется возможность для третьих сторон представить патенты и печатные публикации, которые относятся к находящейся на стадии публикации патентной заявке. Представление должно быть подано в течение двух месяцев с даты публикации заявки или до отправки уведомления о выдаче патента, в зависимости от того, что наступит ранее. Если соответствующие патенты или публикации оформлены не на английском языке, потребуется перевод на английский язык всех необходимых и релевантных частей. Представление не включает каких-либо разъяснений в отношении представленных патентов или публикаций или какую-либо другую информацию. Согласно § 1.99 раздела 37 СФП, ВПТЗ США не примет такое разъяснение или информацию в случае их включения в представление. Представленная информация будет включена в досье заявки. Пошлина (в размере 180 долл. США) подлежит уплате, а представление ограничено в общей сложности десятью патентами или публикациями.

224. Податель информации должен передать заявителю копию представленной информации. За отсутствием просьбы со стороны ВПТЗ США, заявитель, тем не менее, не обязан, и не имеет надобности отвечать на такое представление. ВПТЗ США не направляет заявителю информацию о каких-либо сообщениях, связанных с таким представлением, за исключением случаев, когда представление включает почтовые открытки с адресом подателя для получения информации, подтверждающей доставку информации ВПТЗ США. Согласно § 1.99 раздела 37 СФП, представление патентов и публикаций, имеющих отношение к патентным заявкам, может быть сделано только на бумажном носителе.

225. Внесенные в Американский закон об изобретениях Лихи-Смита (АЗИ) поправки к системе представления замечаний третьими сторонами вступают в силу 16 сентября 2012 года. В соответствии с разделом 8 ЗАИ с поправками к § 122 раздела 35 свода законов США, предшествующее выдаче представление должно включать "краткое описание утверждаемой уместности" каждого представленного документа и должно быть подано в течение продленного предельного срока, который определяется первоначально:

(a) датой почтового отправления решения о выдаче патента; или

(b) впоследствии

(i) шестимесячным сроком с даты публикации заявки; или

(ii) датой первого отказа со стороны эксперта.

226. ВПТЗ США планирует разрешить подачу предшествующих выдаче представлений третьими сторонами с помощью Управления системой электронного архивирования (СЭА) с получением немедленного электронного подтверждения. В соответствии с правилами, предшествующие выдаче представления будут добавлены к электронной копии досье по заявке (КДЗ). ВПТЗ США планирует использовать функцию подтверждения рассмотрения экспертами представленного документа в записи данных о патентной заявке.

227. Подача при первой же возможности предшествующего выдаче представления являлась бы выгодной для экспертов, получающих таким образом наиболее важную информацию об известном уровне техники до принятия ведомством первоначального решения по существу. ВПТЗ США предлагает не взимать вышеупомянутую пошлину в том случае, когда в предшествующем выдаче представлении третьей стороны перечисляются не более трех документов, с учетом преимуществ такого представления с

точки зрения проведения экспертизы и стоимости оформления представления. Другие третьи стороны также могут воспользоваться освобождением от уплаты пошлины, если они не находятся в договорных отношениях друг с другом¹⁶¹.

(ii) *Протест в соответствии с § 1.291 раздела 37 СФП*

228. Помимо представления третьей стороны в отношении опубликованных заявок, в соответствии с § 1.291 раздела 37 СФП простой гражданин может подать протест в отношении рассматриваемой заявки с возражением против выдачи патента на основании заявки. В этом случае протестующий имеет право представить письменные комментарии с описанием релевантности публикаций или иной информации, представленных в качестве известного уровня техники для патентных формул, находящихся на рассмотрении патентов. Тем не менее, согласно § 1.291 раздела 37 СФП, протест должен быть подан до опубликования оспариваемой заявки или, если заявка не опубликована, до принятия решения о выдаче патента. Таким образом, протест может быть подан лишь в том случае, если податель возражения лично осведомлен о поданной заявке. С 1996 по 2011 год в целом было подано 127 протестов¹⁶².

229. В 2007 году ВПТЗ США приступил к реализации пилотного проекта под названием "Проект экспертной оценки известного уровня техники" (Peer Reviewed Prior Art Pilot), чтобы определить степень полезности организованного представления документов, а также замечаний со стороны публики, для экспертной оценки известного уровня техники¹⁶³. По предложению группы научных сотрудников и представителей деловых кругов, в ходе проекта было проведено тестирование совместной онлайн-общественной процедуры, позволяющей широкой публике получить потенциальную информацию об известном уровне техники с помощью предназначенного для экспертной оценки вебсайта, разработанного Институтом информационного права и политики Нью-йоркской школы права¹⁶⁴ для проекта общественного обзора патентов. В частности, в ходе реализации проектов подробно исследуется эффективность установления подлинности информации об известном уровне техники, которая не может быть получена в ином случае в ходе обычной процедуры экспертизы.

230. Процесс общественного обзора патентов позволяет широкой публике представлять информацию об известном уровне техники и комментарии, касающиеся формул изобретения патентных заявок, которые были размещены в добровольном порядке и по собственной инициативе на предназначенном для экспертной оценки вебсайте. По завершении процесса общественного обзора, первая десятка ссылок, вместе с комментариями, представляются в ВПТЗ США для рассмотрения. Проект ограничивается заявками в области компьютерной архитектуры, компьютерных сетей, криптографии и безопасности, а также методов деловой деятельности.

231. Недавно ВПТЗ США произвел оценку влияния общественного вклада на повышение качества патентов благодаря применению процедуры экспертной оценки. По данным на 1 октября 2009 года, были подготовлены заключения экспертизы в отношении 104 проектных заявок. Из них, 21% – в отношении известного уровня техники, обнаруженного третьими сторонами с помощью процедуры экспертной оценки. Тем не

¹⁶¹ USPTO, Federal Register / Vol. 77, No. 3 / Thursday, January 5, 2012 /Proposed Rules. P. 448 ff.

¹⁶² Данные в разбивке по годам представлены в приложении к настоящему документу.

¹⁶³ Информацию о проекте экспертной оценки известного уровня техники см. по адресу: http://www.uspto.gov/patents/init_events/peerpriorartpilotindex.jsp

¹⁶⁴ <http://www.peertopatent.org/>

менее, из числа обнаруженных третьими сторонами случаев известных уровней техники, половина случаев были также самостоятельно обнаружены экспертами¹⁶⁵.

Европейское патентное ведомство (ЕПВ)

232. В соответствии со статьей 115 ЕПК, в ходе процедуры разбирательства в ЕПВ, любое третье лицо может представить замечания относительно патентоспособности изобретения, к которому относятся заявка или патент, сразу после публикации европейской патентной заявки. Это лицо не становится стороной разбирательства в ЕПВ. За представление замечаний не взимается плата.

233. В таких замечаниях, поданных в письменной форме на одном из официальных языков ЕПВ, излагаются использованные для их обоснования аргументы¹⁶⁶. Документальные доказательства и, в частности, публикации, представленные в поддержку выдвинутых аргументов, могут быть поданы на любом языке. Тем не менее, ЕПВ может потребовать их перевода на один из ее официальных языков; в противном случае эти сведения не будут учтены¹⁶⁷.

234. Сделанные третьими сторонами замечания будут сообщены заявителю (или патентовладельцу) с предложением прокомментировать их¹⁶⁸. Если эти замечания ставят под вопрос патентоспособность изобретения, в целом или частично, они должны учитываться в ходе любого разбирательства, проводимого отделом ЕПВ, до прекращения такого разбирательства, т.е. они должны признаваться годными для использования в ходе разбирательства¹⁶⁹. Если замечания относятся к предполагаемому известному уровню техники, установленному не в документе, а, например, в результате использования, то это должно быть учтено только в том случае, если приведенные факты либо не оспариваются заявителем (или патентовладельцем), либо они установлены вне всяких разумных сомнений¹⁷⁰. Полученные после разбирательства замечания будут просто добавлены в досье¹⁷¹. Хотя третья сторона извещается о получении переданных ею замечаний, ЕПВ не сообщает ей о любых дальнейших действиях в отношении этих замечаний¹⁷².

235. В целях облегчения процедуры обработки замечаний третьей стороны, ЕПВ приступило к реализации пилотного проекта. Начиная с 1 августа 2011 года такие замечания могут представляться путем заполнения онлайн-формуляра на сайте ЕПВ. Традиционные методы подачи (например, в виде письма или по факсимильной связи) будут по-прежнему считаться допустимыми.

С. МЕХАНИЗМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО АННУЛИРОВАНИЯ И ПРИЗНАНИЯ ПАТЕНТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

(i) Обоснование и цели

236. Механизмы административного аннулирования и признания патента недействительным предусматривают процедуру обзора действительности патента с

¹⁶⁵ <http://www.uspto.gov/web/patents/peerpriorartpilot/p2ppie.pdf>

¹⁶⁶ Правило 114 (1) Исполнительных предписаний в соответствии с ЕПК.

¹⁶⁷ Руководство ЕПК по проведению экспертизы, Часть E, VI. 3.

¹⁶⁸ Правило 114 (2) Исполнительных предписаний в соответствии с ЕПК.

¹⁶⁹ Руководство ЕПК по проведению экспертизы, Часть E, VI. 3.

¹⁷⁰ Там же.

¹⁷¹ Там же.

¹⁷² Там же.

участием сторон, которая не ограничивается определенным сроком, устанавливаемым после выдачи патента. Несмотря на то, что в некоторых странах процедура административного обзора включает квазисудебные элементы, эта процедура отличается от процедуры судебного контроля, которая, как правило, проводится только по инициативе заинтересованных сторон, носит по меньшей мере состязательный характер и проводится исключительно в рамках судебного производства. Как и в отношении процедуры возражения, во многих странах любое лицо может потребовать проведения административного обзора.

237. Обоснование административного обзора является аналогичным тому, которое используется системой подачи возражения. Целью обзора является повышение качества патентов путем использования простой и недорогостоящей альтернативы судебному разбирательству. Он представляет собой внесудебный форум в составе группы опытных экспертов и/или судей по административным вопросам, задачей которого является рассмотрение действительности патента. Это позволяет оценить патент исходя соображений, которые могут привести к объявлению патента недействительным, и, самое главное, несоответствующим основным критериям патентоспособности. Как и процедура возражения, процедуры административного аннулирования и признания патента недействительным осуществляются с участием сторон, но они, как правило, не ограничиваются временными рамками. В ряде стран процедура административного обзора также инициируется и проводится ex officio.

238. В то время как системы подачи возражения после выдачи патента предоставляют третьим сторонам возможность оспорить патенты на административном уровне, поскольку подача возражения обусловлена временными рамками, не исключаются варианты, когда третьими сторонами признается необходимость признания патента недействительным лишь после истечения срока, установленного для подачи возражений. Имели место случаи, когда технология, связанная с запатентованным изобретением, разрабатывается и находит коммерческое применение лишь через несколько лет после выдачи патента, и на этом этапе вопрос о действительности патента будет рассмотрен конкурентами. Административный пересмотр обеспечивает каждого участника более продолжительным периодом или "вторым окном" для оспаривания патентов. В некоторых странах, таких как Китай, Япония, Республика Корея и Соединенное Королевство, административное аннулирование и объявление патента недействительным является единственным механизмом обжалования действительности патентов с участием сторон при административном органе.

239. В странах, где применяется механизм административного обзора, процедурные и существенные требования имеют некоторые общие аспекты, но отличаются в деталях. Такие различия могут включать: (i) возможность разбирательства ex officio; (ii) бремя доказывания, возлагается на лицо, ходатайствующее об аннулировании патента; (iii) основания для аннулирования; (iv) проведение процедуры обзора; (v) возможность ходатайства об аннулировании/признании недействительности патента после истечения срока действия патента; (vi) нормы, регулирующие предоставление доказательств; и (vii) состав совета по проведению обзора.

240. Следующие пункты иллюстрируют существующие системы административного аннулирования или признания патента недействительным в ряде стран/регионов.

(ii) Национальные/региональные законы

Kumai

241. В настоящее время в Китае действует система признания недействительности патента после его выдачи. В соответствии со статьей 45 Закона о патентах Китая¹⁷³, начиная с даты публикации уведомления о выдаче патента юридическое или физическое лицо может обратиться в совет по патентному обзору с просьбой объявить заявленное право на патент недействительным. В соответствии со статьей 64 Исполнительных предписаний по введению в действие положений Закона о патентах¹⁷⁴, такое лицо должно представить ходатайство, в том числе данные, подтверждающие его просьбу о признании патента недействительным. Процесс признания патента недействительным проводится с участием сторон. Совет по патентному обзору направляет патентообладателю копию полученного ходатайства с просьбой представить замечания в течение определенного срока. Патентообладатель может изменить патентные формулы. Совет по патентному обзору может – по просьбе сторон или ex officio – принять решение о проведении устных слушаний.

242. В соответствии со статьей 46 Закона о патентах Китая совет по патентному обзору рассматривает просьбу о признании патентного права недействительным и принимает решение в течение установленного срока, а также сообщает лицу, обратившемуся с ходатайством, и патентообладателю о своем решении. В состав совета по патентному обзору входят эксперты по техническим и юридическим вопросам, назначаемые патентной администрацией¹⁷⁵. Решение о признании недействительным права на патент должно быть зарегистрировано и объявлено патентным ведомством.

243. Кроме того, можно обжаловать решение совета. Лицо, которое не удовлетворено решением совета по патентному обзору об объявлении патента недействительным, или его решением о признании патента действительным, может обратиться с иском в народный суд в течение трех месяцев с даты получения уведомления. Народный суд должен уведомить противную сторону в деле о признании патента недействительным и пригласить ее принять участие в процедуре судебного разбирательства в качестве третьей стороны. Если патентное право признается недействительным, то оно считается несуществующим с самого начала, однако это решение не имеет обратной силы в отношении ранее принятых судебных решений¹⁷⁶.

Коста-Рика

244. В дополнение к системе возражения, статья 21 Закона о патентах Коста-Рики¹⁷⁷ предусматривает возможность подачи ходатайства об объявлении недействительным уже выданного патента. По требованию любого заинтересованного лица или ex officio, и при условии заслушивания патентовладельца, Реестр промышленной собственности объявляет о недействительности указанного патента, если будет доказано, что патент был выдан в нарушение любого из критериев патентоспособности, предусмотренных в статьях 1 и 2 Закона о патентах Коста-Рики. Ходатайство может быть представлено любым лицом, представившим доказательства недействительности в полном объеме с учетом всех соответствующих элементов. Недействительность может быть объявлена в любое время до истечения срока действия патента.

245. После получения ходатайства об объявлении патента недействительным, патентообладатель уведомляется о необходимости принять мер в этой связи в течение одного месяца. После получения аргументов владельца, проводится новая экспертиза по существу. После получения соответствующего технического отчета, выдается решение

¹⁷³ Закон о патентах Китайской Народной Республики, 2008 год.

¹⁷⁴ Правила о применении Закона о патентах Китайской Народной Республики.

¹⁷⁵ Правило 59 о применении Закона о патентах Китайской Народной Республики.

¹⁷⁶ Статья 47 Закона о патентах Китайской Народной Республики.

¹⁷⁷ Закон о патентах Коста-Рики, № 6867.

об аннулировании патента или его регистрации. Предусмотрена возможность обратиться в Трибунал по административным регистрационным делам с возражением против этого решения, изложив основания для отмены этого решения/или подав апелляцию в течение трех и пяти дней, соответственно.

Япония

246. Статья 123 Закона о патентах Японии¹⁷⁸ предусматривает возможность обращения с ходатайством о признании патента недействительным в Совет по апелляциям и судебному разбирательству. Как правило, любое лицо может обратиться с таким ходатайством¹⁷⁹. В случае двух или более патентных формул, ходатайство должно быть подано в отношении каждой патентной формулы. Ходатайство может быть подано в любое время, даже после истечения срока действия патента¹⁸⁰. Оно может быть подано на любом из перечисленных в пункте 1 статье 123 Закона о патентах Японии основаниях для объявления патента недействительным. Лицо, обратившееся с ходатайством, обязано предоставить доказательства недействительности патента. Решения Совета могут быть обжалованы в Верховном суде по вопросам интеллектуальной собственности.

247. Ходатайство о проведении судебного разбирательства должно содержать факты, на которых зиждется предложение о признании патента недействительным, изложенные в конкретных выражениях, а также устанавливать взаимосвязь каждого факта, подтвержденную соответствующими доказательствами¹⁸¹. После подачи ходатайства, главный эксперт, назначенный для проведения слушания дела с расследованием фактов, являющихся его предметом, передает письменное ходатайство патентообладателю и дает ему возможность представить письменный ответ в течение установленного срока. Главный судебный эксперт может опросить стороны в связи с судебным разбирательством. Судебное разбирательство проводится группой судебных экспертов в составе от трех до пяти человек, а решения принимаются большинством голосов¹⁸². Эксперт первоначального патента не может принимать участие в судебном разбирательстве в качестве судебного эксперта. Как правило, в соответствии со статьей 145 Закона о патентах Японии судебное разбирательство проводится в форме устных слушаний, но главный судебный эксперт может, по ходатайству или ex officio, принять решение о проведении судебного разбирательства на основе представленных документов. Любое лицо, имеющее право обратиться с ходатайством о признании патента недействительным, может вступить в дело о признании патента недействительным. Оценка представленных доказательств производится по просьбе или ex officio. Предусмотрена возможность расширить производство ex officio на любом основании, не заявленном в ходатайстве стороны. Если патент признается недействительным, он считается недействительными с самого начала. После регистрации окончательного решения суда, сторона (и любая сторона, вступившая в процесс) не может подать ходатайство о проведении судебного разбирательства на основании тех же фактов и доказательств. Процедура административного судебного разбирательства может быть при необходимости приостановлена до завершения соответствующего судебного разбирательства. Кроме того, при определенных обстоятельствах, гражданское разбирательство по делу может быть при необходимости

¹⁷⁸ Закон о патентах Японии (Закон № 121 от 13 апреля 1959 года, с поправками, внесенными Законом № 63 от 8 июня 2011 года).

¹⁷⁹ В исключительных случаях только лицо, имеющее право на получение патента может подать заявление о признании недействительности на некоторых из оснований, связанных с правом на патент.

¹⁸⁰ Пункт 3 статьи 123 Закона о патентах Японии.

¹⁸¹ Пункт 2 статьи 131 Закона о патентах Японии.

¹⁸² Статья 136 Закона о патентах Японии.

приостановлено на время судебного разбирательства по вопросу о недействительности патента.

Мексика

248. Согласно статье 78 мексиканскому Закону о промышленной собственности¹⁸³ ходатайство о признании патента недействительным может быть обосновано тем, что патент был выдан в нарушение критериев патентоспособности независимо от срока выдачи. Заявление о недействительности является административным решением, принимаемым Институтом промышленной собственности, либо ex officio, либо по ходатайству любого третьего лица, либо федерального прокурора, если федеральное правительство имеет определенный интерес в этом деле. Заявление о недействительности аннулирует юридическую силу патента или его регистрации, с обратным действием на дату подачи заявки.

Филиппины

249. Статья 61 Кодекса интеллектуальной собственности¹⁸⁴ предусматривает административный механизм признания недействительности. Любое заинтересованное лицо может, после уплаты требуемой пошлины, ходатайствовать об отмене патента или любой его формулы, или части формулы, по любому из следующих оснований: (i) заявленное изобретение не является новым или патентоспособным; (ii) патент не раскрывает изобретение достаточно ясно и полно для его осуществления специалистом в этой области; или (iii) патент противоречит общественному порядку или нравственности. Ходатайство об отмене должно быть представлено в письменной форме, удостоверено заявителем или любым лицом по его поручению, который знаком с фактами, содержать указание на основания ходатайства, включать изложение фактов, положенных в его основу, и подаваться в ведомство. К ходатайству должны быть приложены копии печатных публикаций или патентов других стран, а также другие вспомогательные документы, указанные в ходатайстве.

250. При регистрации ходатайства об аннулировании, директор по правовым вопросам уведомляет патентообладателя о получении ходатайства, а также всех лиц, которым были предоставлены лицензии или любые другие права или полномочия, или тех лиц, которые заинтересованы в патенте и связанном с ним изобретении, в соответствии с регистрационными записями ведомства, и сообщает таким лицам и лицу, обратившимся с ходатайством, о дате начала разбирательства по ходатайству. Уведомление о регистрации ходатайства публикуется в *Бюллетене ведомства интеллектуальной собственности (ВИС)*. Что касается дел, связанных с сугубо техническими вопросами, директор по правовым вопросам может по ходатайству любой из сторон распорядиться о проведении разбирательства по ходатайству и принятии решения комитетом в составе директора по правовым вопросам, в качестве председателя, и двух членов, которые имеют опыт и знания в технической области, к которой относится предложенный для аннулирования патент.

251. Если Комитет установит, что дело об аннулировании патента является доказанным, патент признается недействительным или в него вносятся поправки. Предоставленные патентом права или какая-либо определенная формула или формулы изобретения, прекращают свое действие. Уведомление об аннулировании публикуется в *Бюллетене ВИС*. За исключением случая, когда генеральный директор принимает ограничительные

¹⁸³ Закон о промышленной собственности от 25 июня 1991 года, с поправками, внесенными Указом от 26 декабря 1997 года.

¹⁸⁴ Кодекса интеллектуальной собственности Филиппин от 6 июня 1997 года (Республиканский закон № 8293).

меры, решение о признании патента недействительности подлежит немедленному исполнению, несмотря возможность обжалования этого решения¹⁸⁵.

Республика Корея

252. В Республике Корея предусмотрена квазисудебная процедура разбирательства по вопросу о признании патентов недействительными. Система административного обзора является частью трехступенчатой процедуры, которая включает Суд по вопросам интеллектуальной собственности (СИС) Корейского ведомства интеллектуальной собственности (КВИС) в составе председателя и административных судей, Патентный суд и Верховный суд. Целью этой системы является развитие и укрепление охраны патентов с гарантиями в отношении справедливого и оперативного урегулирования патентных споров.

253. В соответствии со статьей 133 Закона о патентах Кореи, в течение трех месяцев после публикации патента, любое лицо может потребовать от СИС признания недействительности патента. Тем не менее, по истечении этого срока, только заинтересованная сторона или эксперт могут потребовать проведения обзора для признания патента недействительным. Основания для признания недействительности патента, как правило, соответствуют основаниям для отказа от принятия патентной заявки, в том числе, в частности, критерий материально-правовой патентоспособности. Если патент содержит две или более формулы изобретения, ходатайство о судебном разбирательстве для признания патента недействительным может быть подано в отношении каждой формулы.

254. Ходатайство о судебном разбирательстве по вопросу о признании патента недействительным может быть подано даже по истечении срока действия патентных прав. Если суд принимает окончательное и безусловное решение о недействительности патента, то право на патент считается несуществующим ни при каких обстоятельствах; тем не менее, в тех случаях, когда патент признается недействительным по какой-либо причине, возникшей после выдачи патента, право на патент признается несуществующим с момента возникновения такой причины.

255. Согласно статье 146, СИС представляет собой совет в составе трех или пяти судей по административным патентным делам. Консультации совета не являются открытыми для публики. Ходатайство запрашивающей стороны будет представлено ответчику, а полученный ответ будет представлен председательствующим судьей по административным делам запрашивающей стороне. Если судья по административным делам принимал участие в качестве эксперта в процедуре выдачи патента, он/она не вправе участвовать в судебном разбирательстве¹⁸⁶. Судебное разбирательство может проводиться в форме устного слушания или на основе представленных документов. Устное разбирательство, как правило, проходит в открытом порядке. Доказательства могут быть приняты либо по просьбе любой из сторон, либо ex officio. Решение суда применяются как к сторонам разбирательства, так и к сторонам, не участвующим в разбирательстве, за исключением случая, когда окончательным решением является прекращение дела. В ходе судебного разбирательства гражданский процесс по делу должен быть приостановлен¹⁸⁷.

Российская Федерация

¹⁸⁵ Статья 65 Кодекса интеллектуальной собственности Филиппин.

¹⁸⁶ Статья 148 Закона о патентах Кореи.

¹⁸⁷ Статья 164 Закона о патентах Кореи.

256. В соответствии со статьей 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации¹⁸⁸, любое лицо в любое время в течение срока действия патента может обратиться с ходатайством о признании патента недействительным, полностью или частично, в следующих случаях: (i) неспособность удовлетворять критериям патентоспособности; (ii) наличие в формуле изобретения выданного патента признаков, отсутствующих либо в первоначальном описании, либо на графических изображениях изобретения; (iii) выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, имеющие одну и ту же дату приоритета; или (iv) выдача патента лицу, не являющемуся автором изобретения. Любое юридическое или физическое лицо может обратиться с ходатайством о признании недействительности патента на указанных основаниях путем представления обращения в палату по патентным спорам. Заявитель не обязан доказывать свою особую правовую заинтересованность в подаче ходатайства о признании недействительности патента. Предельный срок для подачи ходатайства о признании недействительности патента не установлен.

257. Признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти о выдаче патента на изобретение и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

Словакия

258. В Словакии применяется процедура административного аннулирования. В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона о патентах Словакии, патентное ведомство по ходатайству третьей стороны или ex officio аннулирует патент в следующих случаях: (i) несоответствие патента основным критериям патентоспособности; (ii) изобретение не полностью раскрыто и описано таким образом, что исключает возможность его осуществления специалистом в данной области; (iii) формулы изобретения или выделенная заявка выходят за рамки первоначальной патентной заявки; (iv) объем охраны расширен после выдачи патента; (v) владелец не имеет права на патент; или (vi) не выполнены другие требования, относящиеся к выдаче патента в соответствии с Правилами.

259. Патент может быть изменен или аннулирован лишь частично. Если патент был аннулирован, он считается недействительным с самого начала в рамках решения об аннулировании патента. Патентное ведомство может также аннулировать патент после истечения срока его действия, если лицо, обратившееся с ходатайством, предъявляет доказательства своего правового интереса. В соответствии с пунктом 6 статьи 46 Закона о патентах, патентное ведомство публикует сообщение в *Бюллетене* о решении аннулировать или частично аннулировать патент. Лицо, обратившееся с ходатайством, должно заплатить административный сбор. Патентовладельцу предоставляется возможность ответить на ходатайство в течение установленного срока, а, в случае отсутствия ответа со стороны патентообладателя, ведомство может продолжить разбирательство и принять решение на основе полученных документов. Ведомство должно передать лицу, обратившимся с ходатайством, полученный от патентообладателя ответ. В соответствии с пунктом 5 статьи 47 Закона о патентах, если невозможно принять решение на основе письменных документов, поданных сторонами, ведомство определяет дату проведения устного слушания.

Великобритания

260. Хотя в Соединенном Королевстве не предусмотрена система подачи возражений, любое лицо может обратиться с ходатайством об аннулировании патента в соответствии

¹⁸⁸ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая).

с со статьей 72 Закона о патентах 1977 года. По ходатайству любого лица, контролер может, по поручению, аннулировать патент на изобретение по любому из следующих оснований: (i) изобретение не является патентоспособным изобретением; (ii) патент был выдан лицу которое не является единственным лицом, имеющим право на патент; (iii) описание патента не раскрывает изобретение достаточно четко и полно для его осуществления специалистом в данной области; (iv) предмет, раскрываемый в описании патента, выходит за рамки первоначально поданной патентной заявки; и (v) объем предоставляемой патентом охраны был расширен путем принятия непопустительной поправки.

261. Квасисудебное разбирательство с участием сторон, которое осуществляется старшим должностным лицом, весьма схоже с процедурами подачи возражения после выдачи патента, но без временных ограничений, касающихся начала разбирательства¹⁸⁹. Лицо, обращающееся с ходатайством, должно представить заявление в письменной форме, а патентообладателю предоставляется возможность выдвинуть контраргументы. Контролер может аннулировать патенты ex officio. Ходатайство может быть представлено в течение всего срока действия патента. В соответствии с пунктом 5 статьи 72, решение контролера по ходатайству об аннулировании не исключает права на возражение. Аннулирование считается действительным с самого начала¹⁹⁰.

VII. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ

A. НЕДАВНИЕ РЕФОРМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

262. Национальные и региональные системы подачи возражения претерпели большие изменения в последние годы. Некоторые из этих изменений в национальном законодательстве более подробно описаны ниже.

Япония, Китай и Республика Корея

263. Изменения, внесенные в японскую систему подачи возражения в течение последних 15 лет, представляют интерес с точки зрения политики. До 1996 года Закон о патентах Японии предусматривал систему подачи возражения до выдачи патента, которая позволяла общественности использовать ее в качестве дополнения к экспертизе по существу. Тем не менее, в 1996 году, в связи с ростом озабоченности по поводу задержек в выдаче патентов¹⁹¹, система подачи возражения до выдачи патента была заменена системой подачи возражения после выдачи патента. Таким образом, в Японии сосуществовали два механизма оспаривания действительности выдаваемых патентов: система подачи возражения после выдачи патента и административное обжалование в целях аннулирования патента. Возражение после выдачи патента могло быть подано любым лицом течение шести месяцев с даты публикации описания патента в бюллетене. Тем не менее, податель возражения не мог в полной мере участвовать в экспертизе, проводимой патентным ведомством и патентообладателем. Эта система была

¹⁸⁹ См. документ SCP/14/10, пункт 201.

¹⁹⁰ Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства: Руководство по патентной практике, 72,03; информацию можно получить по адресу: <http://www.ipo.gov.uk/p-manual-practice>.

¹⁹¹ В связи с Инициативой об устранении структурных препятствий (УСП), по которой велись переговоры между Соединенными Штатами Америки и Японией в конце 1980-х годов, Соединенные Штаты утверждали, что большое количество возражений до выдачи патента, поданных японскими фирмами в отношении патентных заявок компаний США, намеренно задерживает выдачу патентов на изобретения США и, следовательно, приносит незаконную выгоду японской промышленности. Япония ответила, что ее система подачи возражений не задерживала процесс выдачи патентов, так как из небольшого количества поданных возражений, можно выделить лишь несколько исключительных случаев, когда было подано большое количество возражений на представленную заявку.

разработана таким образом, чтобы позволить патентному ведомству рассмотреть принятое им ранее решение на основе доказательств, представленных подателем возражения и контраргументов, если таковые имеются, со стороны патентообладателя¹⁹². Таким образом, в Японии система подачи возражения после выдачи патента действует в большинстве случаев в одностороннем порядке¹⁹³. С другой стороны, ходатайство об аннулировании патента, которое является процедурой с участием сторон, может быть подано заинтересованным лицом в любое время после регистрации. Такая двойная система позднее была сочтена проблематичной, так как один и тот же патент мог стать в двух отдельных случаях предметом как возражения после выдачи патента, так и ходатайства об аннулировании. Ситуация стала еще более запутанной после принятия в апреле 2000 года Верховным судом решения, в котором он постановил, что суды могут пересматривать действительность патента независимо от состояния и результатов административной процедуры обжалования в Японском патентном ведомстве¹⁹⁴.

264. В целях упорядочения процедуры обзора после выдачи патента, в 2004 году была упразднена система подачи возражения после выдачи патента, а механизм оспаривания действительности выданного патента был преобразован в единую процедуру, а именно в судебное разбирательство по вопросу о недействительности или представление ходатайства об аннулировании патента. В принципе, пересмотренная процедура ходатайства об аннулировании патента позволяет любому лицу подать апелляционную жалобу. В целях разработки более простого и менее дорогостоящего варианта для упрощения процесса признания недействительности выданных по недосмотру патентов, ведомство создало механизм, позволяющий третьим сторонам бесплатно представлять любую информацию – даже после выдачи патента, – которая может иметь отношение к различным требованиям патентоспособности¹⁹⁵.

265. Опыт Китая в связи с разработкой процедуры подачи возражения также заслуживает внимания. До 1992 года в Китае применялась процедура подачи возражения до выдачи патента, которая была преобразована в процедуру подачи возражения после выдачи патента по причине задержек, связанных с выдачей патентов. До 2000 года существовали обе системы: процедура подачи возражения после выдачи патента и процедура обжалования действительности патента после его выдачи. Эти две системы различаются по основаниям для аннулирования и срокам, установленным для подачи иска. В частности, процедура признания патента недействительным не может быть начата до тех пор, пока не будет завершена процедура, связанная с подачей возражения в отношении этого же патента. В 2000 году в патентное законодательство были внесены

¹⁹² Goto A, Motohashi K. Construction of a Japanese Patent Database and a First Look at Japanese Patenting Activities. Research Policy 2007; 36:1431-42. Авторами делается вывод, что преобразование системы подачи возражения до выдачи патента в систему подачи возражения после выдачи патента привело к ускорению процесса выдачи патентов Японским патентным ведомством, и все заявки, представленные на рассмотрении по старым правилам подачи возражения до выдачи патента, действующим до 1996 года, были обработаны в этом году.

¹⁹³ Haitao Sun, Post-Grant Patent Invalidation in China and in the United States, Europe, Japan: A Comparative Study, 15 Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, 2004.

¹⁹⁴ *Fujitsu v. Texas Instruments*, 1998 (O) No. 364, Supreme Court, April 11, 2000.

¹⁹⁵ Хотя в настоящее время редко встречаются научные исследования, в которых приводятся убедительные факты, подтверждающие роль систем подачи возражения в укреплении инновационного потенциала в Японии, в одной из публикаций, посвященной теме патентов и стимулирования инновационной деятельности, высказывается мнение, что действующей в Японии заявительская система установления приоритета (в ближайшее время будет заменена), по сравнению с действующей в Соединенных Штатах Америки изобретательской системой установления приоритета первого изобретателя, в конечном счете предоставляет больший объем информации для открытого доступа, увеличивает темпы регистрации патентных заявок в инновационном процессе; кроме того, возможность подачи возражения до выдачи патента служит дополнительным мотиватором для обеспечения контроля регистрации патентных заявок конкурентами на ранней стадии. (См. Wesley Cohen et al., R&D and Spillover, Patents and the Incentives to Innovate in Japan and the United States, Research Policy, 31 (2002)).

поправки, упраздняющие систему подачи возражения после выдачи патента. Принятие поправки потребовалась в связи с тем обстоятельством, что патентообладатель может являться субъектом несколькими спорами, а также по причине чрезмерной загруженности Государственного ведомства интеллектуальной собственности (ГВИС). В настоящее время процедура признания патента недействительным является единственным механизмом для оспаривания действительности патента¹⁹⁶. Тем не менее, не исключена возможность для представления замечаний третьей стороны до выдачи патента.

266. Подобные опыты проводились в Республике Корея. Для обеспечения скорейшего предоставления прав, была упразднена существовавшая в Республике Корея система подачи возражения до выдачи патента и введена в действие система подачи возражения после выдачи патента. С 1 июля 2007 года единственным способом оспаривания действительности патента в Республике Корея является разбирательство по вопросу о признании патента недействительным. Одной из особенностей корейского разбирательства по вопросу о признании патента недействительным является то, что оно интегрировало систему подачи возражения после выдачи патента в процедуру разбирательства по вопросу о признании патента недействительным, позволив любой третьей стороне обратиться с ходатайством о признании патента недействительным в течение трех месяцев после даты публикации уведомления о выдаче патента. По истечении этого срока, только заинтересованные лица могут потребовать признания патента недействительным. Чтобы сократить время, затрачиваемое на производство, связанное с выдачей патентов, с 2006 года была предусмотрена возможность представить замечания третьей стороны до публикации патентной заявки.

267. Хотя, возможно, еще слишком рано делать какие-либо выводы в отношении изменений, имевших место в Японии, Китае и Республике Корея, и которые были обусловлены конкретными обстоятельствами в этих странах, представляется, что разработка национальной системы подачи возражения было увязано с наличием других возможностей для установления действительности патентов. К числу других стран, отменивших систему подачи возражения до выдачи патента, относится Соединенное Королевство.

268. Возможно, следует принять во внимание тот факт, что если в национальной патентной системе действует более чем один механизм обзора, любой дополнительный механизм должен быть увязан с получением дополнительных преимуществ и не являться простым дублированием существующих процессов. В противном случае, это может привести к усложнению процедуры, задержать процесс принятия окончательных административных решений и усилить юридическую неопределенность¹⁹⁷.

Австралия

269. Считается, что в Австралии система подачи возражения до выдачи патента имеет две цели: не допустить выдачи непатентоспособных изобретений и предусмотреть альтернативный процедуре аннулирования в судебном порядке вариант. Были сделано несколько попыток для перехода от системы подачи возражения до выдачи патента к системе подачи возражения после выдачи патента, однако они оказались неудачными из-за отсутствия доказательств в отношении получения положительного результата от изменения системы. Одно из предложений, включенное в 2011 году в подраздел 60 (3)

¹⁹⁶ Sun, Post-Grant Patent Invalidation in China and in the United States.

¹⁹⁷ Следует отметить, что общий процент обзоров, проводимых с участием сторон после выдачи патента (т.е. подача возражения после выдачи патента и судебное разбирательство по вопросу о недействительности) снизился в Японии после отмены системы подачи возражения после выдачи патента, в то время в Китае наблюдалась стабильность в этом отношении. См. *Всемирные показатели интеллектуальной собственности, 2011 год*, рисунок А.10.1.

законопроекта о внесении поправок в законодательство по вопросам интеллектуальной собственности, состояло в том, чтобы снизить уровень критериев доказанности по всем основаниям для возражения до уравнивания вероятностей. Некоторые ученые высказали мнение, что процедура подачи возражений, основанная на доказательствах, по всей вероятности окажется менее успешной в случае подачи возражения до выдачи патента, по сравнению с предписываемыми законом основаниями, такими как ошибки в описании или в формулах изобретения¹⁹⁸. Кроме того, было предложено повысить эффективность системы подачи возражения до выдачи патента путем сокращения задержек. Согласно мнению этих ученых, промежуток времени от окончания срока подачи возражения до даты выдачи скрепленного печатью оспариваемого патента составляет в среднем 2.4 года¹⁹⁹.

Соединенные Штаты Америки

270. В Соединенных Штатах Америки применяется многоцелевая система административного обзора и подачи возражения. В 1980 году конгресс установил процедуру экспертизы в одностороннем порядке, благодаря которой третья сторона может потребовать проведения повторной экспертизы патентов. Цель законодательного органа состояла в том, чтобы укрепить "уверенность инвесторов в определенности патентных прав путем создания системы административной повторной экспертизы сомнительных патентов". Повторная экспертиза рассматривается как эффективное решение вопросов, касающихся действительности выданных патентов, не прибегая к дорогостоящим и длительным процессам по делу о нарушении патента²⁰⁰. Несмотря на то, что повторная экспертиза разработана в качестве процедуры проверки, проводимой ведомством, некоторые авторы утверждают, что проводимая в одностороннем порядке процедура допускает участие в ней лишь патентообладателя и поэтому ее применение носит ограниченный характер для заявителей²⁰¹.

271. В 1999 году принятием Закона об охране прав американских изобретателей конгресс учредил систему повторной экспертизы с участием сторон. Ее применение ограничено определенными обстоятельствами и порождает существенно новые вопросы патентоспособности. Кроме того, она порождает эффект эстоппеля, так как заявители не могут обжаловать в любом поданном позднее гражданском иске какой-либо факт, установленный в ходе факультативной процедуры повторной экспертизы²⁰². Ранее существующее ограничение участия в процедуре обжалования принятого в результате повторной экспертизы решения патентообладателем, было позднее расширено в 2002 году на третьи стороны²⁰³.

272. Американским законом об изобретениях Лихи-Смита (АЗИ) 2011 года были переработаны и дополнены процедуры подачи возражения. Закон сохраняет существующую процедуру проведения повторной экспертизы в одностороннем порядке, добавляет некоторые элементы к процедуре подачи возражения третьими лицами до выдачи патента, расширяет процедуру повторной экспертизы с участием сторон и

¹⁹⁸ Weatherall [et al.] Patent Opposition in Australia the Facts (2011), 93, 106, 119.

¹⁹⁹ Ibid.

²⁰⁰ 20 House Report No. 96-1307, 96th Cong., 2d Sess. (1980).

²⁰¹ Carrier, Post-Grant opposition: A proposal and a comparison to the America Invents Act, 2009.

²⁰² USPTO: Summary, American Inventors Protection Act, available at: <http://www.uspto.gov/patents/law/aipa/summary.jsp>

²⁰³ 35 U.S.C. § 315, § 315, 21st Century Department of Justice Appropriations Authorization Act, Public Law 107-273, 107th Congress, November 2, 2002.

переименовывает ее в "процедуру обзора с участием сторон", а также добавляет процедуру обзора после выдачи патента²⁰⁴.

273. Новые возможности обзора после выдачи патента направлены на повышение качества патентов, что позволяет использовать новые процедуры административного обзора после выдачи патента, аналогичные так называемым "системам подачи возражения" в строгом смысле слова. Эти поправки были предложены Национальной академией наук (НАН) и Федеральной торговой комиссией (ФТК) для обеспечения заблаговременного, быстрого и недорогого способа оспаривания патентов²⁰⁵. АЗИ трансформирует систему подачи возражения в Соединенных Штатах Америки в многогранный и уникальный механизм. В целом, действующая в США система предусматривает представление замечаний третьих сторон, два разных способа проведения обзора с участием сторон после выдачи патента и процедуру повторной экспертизы в одностороннем порядке.

Повторная экспертиза в Дании и Норвегии

274. В 2008 году в Норвегии была введена система административной повторной экспертизы для создания менее дорогостоящих, более простых и быстрых альтернативных судебному разбирательству процедур для желающих оспорить патенты по истечении срока для подачи возражений²⁰⁶. Датская система повторной экспертизы, которая была инкорпорирована в датский Закон о патентах в 1993 году, предусматривает аналогичный механизм административной повторной экспертизы.

275. На первый взгляд система повторной экспертизы, действующая в Дании и Норвегии, может иметь сходство с новой процедурой обзора с участием сторон, введенной в Соединенных Штатах Америки, в том смысле, что и та и другая сопряжены с процедурами участия сторон, предложенными для использования после истечения срока подачи возражения (или срока, установленного в Соединенных Штатах Америки для проведения обзора после выдачи патента). Тем не менее, цели и роль повторной экспертизы в Дании и Норвегии следует рассматривать в контексте европейской патентной системы, где имеет место сосуществование национальных патентных систем и региональной патентной системы в соответствии с Европейской патентной конвенцией (ЕПК). В Европе, – что касается европейских патентов, выданных Европейским патентным ведомством, – если не было подано возражение в течение девяти месяцев с даты выдачи европейского патента, единственным способом аннулирования патента является обжалование его действительности в ходе судебного процесса каждого государства-члена ЕПК, который может быть долгим и дорогостоящим. Кроме того, не все суды государств-членов могут иметь в своем составе судей, специализирующихся на патентном праве, и имеющих требуемые технические знания. Процедуры повторной экспертизы в Дании (и Норвегии) используются как в отношении датских (и норвежских) национальных патентов, так и европейских патентов, признанных действительными в Дании (и Норвегии). Таким образом, процедуры повторной экспертизы обеспечивают возможность для оценки действительности европейского патента патентными экспертами этих стран, и могут быть использованы для проверки действительности патента с целью последующего судебного разбирательства в других государствах-членах ЕПК²⁰⁷.

²⁰⁴ Документ SCP/17/13 Prov. 77; см. Toshiko Takenaka, Harmony with the rest of the world? The America Invents Act, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2012, Vol. 7, No.1, p. 4 ff. (2012).

²⁰⁵ Federal Trade Commission Report 2003, Recommendation 1; USPTO, The 21st Century Strategic Plan.

²⁰⁶ См. документ SCP/17/13, пункт 69.

²⁰⁷ Susanne Højberg and Louise Aagaard, Re-examination: a convenient tool for testing patent validity, *Building and enforcing intellectual property value 2011*, AIM.

В. СОЧЕТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

276. В Приложении II к настоящему документу содержится сводная таблица отдельно выбранных стран, в которых применяется процедуры замечаний для представления третьими сторонами, системы подачи возражения и/или других механизмы административного аннулирования и признания патентов недействительными, предусмотренные соответствующими национальными законами. Поскольку различные типы национальных механизмов не всегда легко поддаются классификации в рамках установленных категорий (см. пример Республики Корея, ниже), представленное здесь решение следует рассматривать как грубую аппроксимацию категорий. Из анализа данных об ограниченном числе стран, перечисленных в Приложении II, можно выделить следующие моменты:

- (i) в перечисленных в приложении II странах, большая часть национальных законов предусматривает по крайней мере один механизм подачи возражения до выдачи патента и один механизм для использования после выдачи патента, позволяющий третьим сторонам внести свой вклад путем предоставления сведений об известном уровне техники в ходе процедур выдачи/аннулирования патента;
- (ii) ни одна страна не располагает всеми административными механизмами, идентифицированными в этом документе. Иными словами, представляется, что выбор административных механизмов для применения в национальном контексте является делом каждого национального правительства;
- (iii) на стадии, предшествующей выдаче патента, процедура рассмотрения замечаний третьих сторон (в одностороннем порядке) широко используется многими ведомствами. Учитывая, что процедура подачи возражения до выдачи патента с участием сторон после публикации заявок (и до экспертизы по существу) также предусматривает функцию оказания помощи экспертам путем предоставления третьими сторонами сведений об известном уровне техники, представляется, что на стадии, предшествующей выдаче патента, многие ведомства отдают предпочтение использованию сведений об известном уровне техники, полученных от третьих сторон, являющихся дополнительным источником информации в ходе проведения экспертизы по существу;
- (iv) на последующей за выдачей патента стадии многие ведомства преимущественно пользуются процедурами с участием сторон (кроме Австралии), которые позволяют проводить тщательный анализ решения о выдаче патента с участием в полной мере как патентообладателя, так и третьей стороны, в процедуре разбирательства;
- (v) национальные ведомства используют различные комбинации механизмов на последующей за выдачей патента стадии, иногда совмещая процедуры с участием сторон с механизмом рассмотрения в одностороннем порядке.

Некоторые страны вводят всевозможные варианты оспаривания третьими сторонами действительности патента после его выдачи, хотя некоторые из них с трудом вписываются в рамки данных категорий. Например, в Республике Корея система административного аннулирования может рассматриваться как гибридная система, предусматривающая подачу возражения после выдачи патента, ибо в течение трех лет с даты выдачи патента любые третьи стороны имеют право подать ходатайство об административном аннулировании в суд по делам интеллектуальной собственности. В Испании, в соответствии со статьей 47 Закона о патентах, апелляция на решение о выдаче патента может быть подана в Испанское

ведомство по патентам и торговым знакам в течение одного месяца с даты публикации информации о выдаче патента. В ходе общей процедуры (без проведения экспертизы по существу) можно подать апелляцию против выдачи патента только по формальным аспектам. Однако в рамках процедуры проведения экспертизы по существу апелляция может быть подана на основании отсутствия новизны и изобретательского уровня, а также по другим существенным основаниям. В последнем случае эффект апелляции можно считать аналогичным процедуре подачи возражений после выдачи патента, хотя апелляция может быть подана и заинтересованной стороной.

277. Помимо указанных общих замечаний, затраты и выгоды всевозможных комбинаций различных механизмов для представления замечаний третьими сторонами, возражения, повторная экспертиза и административное аннулирование патента и объявление его недействительным могут быть проанализированы лишь в контексте той или иной страны. Различные механизмы должны рассматриваться в национальном контексте как единое целое, и следует учитывать их историческую эволюцию. Тем не менее, разные комбинации различных механизмов, которые были приняты и разработаны на национальном уровне с намерением создать правовые рамки, которые обеспечивают: (i) представление третьими сторонами сведений об известном уровне техники; и (ii) применение альтернативных судебному разбирательству административных механизмов, обеспечивающих выдачу патентов только на изобретения, которые отвечают условиям патентоспособности. В частности, первый элемент часто проявляется на стадии, предшествующей выдаче патента, как способ оказания помощи в проведении экспертизы патентным ведомством, а второй элемент часто используется на стадии, последующей за выдачей патента, что позволяет администрации пересмотреть свое решение в ходе разбирательства с участием сторон.

278. Хотя анализ вопроса о том, какая из комбинаций различных механизмов является самой успешной моделью в данной стране, представлял бы интерес, можно допустить, что количественная оценка всех последствий применения различных моделей является весьма трудным делом. Простое увеличение или уменьшение количества поданных возражений не может рассматриваться как соответствующий показатель для оценки успеха такого механизма. Регулярная обратная связь с заинтересованными сторонами для определения эффективности применяемых механизмов может дать полезную информацию об эффективности системы в стране.

279. Основной целью системы подачи возражения и других соответствующих механизмов является обеспечение выдачи патентов только на изобретения, которые отвечают условиям патентоспособности. В связи с этим, участие третьих сторон в процедурах выдачи и/или административного аннулирования патентов поощряется взиманием незначительных по размеру пошлин (или полным отказом от их взимания), упрощением формальностей и тем фактом, что любое лицо может оспорить действительность патентов. С другой стороны, национальные статистические данные свидетельствуют о том, что количество возражений и других административных аннулирований является незначительным. Кроме того, даже если третьи стороны могут подавать предварительную информацию об известном уровне техники бесплатно, во многих странах количество поданных сведений об известном уровне техники не является значительным. По-видимому, для многих третьих сторон, заинтересованных в аннулировании патента, мотивацией является лишь факт возможного негативного влияния на их бизнес.

280. Принято считать, что ценность различных комбинаций механизмов, которые способствуют улучшению качества выдаваемых патентов, определяется наличием таких дополнительных механизмов для третьих сторон. Хотя нет никаких сомнений в том, что качество выдаваемых патентов по-прежнему определяется главным образом правильностью и эффективностью проводимой патентным ведомством экспертизы по

существу, тот факт, что многие национальные законы предусматривают применение этих дополнительных инструментов, свидетельствует об их общей полезности.

[Приложение 1 следует]

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

АВСТРАЛИЯ

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Повторная экспертиза ¹	5	11	18	15	22
Возражения ²	130	109	167	120	143
Поданные заявки ³	27 594	27 979	26 259	25 443	26 473

¹ Приведенные данные касаются лишь случаев повторной экспертизы, проведенной по просьбе третьих сторон. Они не включают в себя повторную экспертизу по инициативе комиссара в других случаях.

² Данные о количестве возражений относятся к лишь возражениям, предусмотренным статьей 59.

³ Данные о количестве поданных заявок, не включают предварительные заявки, но включают как инновационные, так и рядовые патентные заявки.

КОСТА-РИКА

Год	Количество заявок	Количество возражений
2005	580	28
2006	739	112
2007	829	135
2008	886	243
2009	635	203
2010	692	173

ФИНЛЯНДИЯ

(а) Количество выданных патентов, в отношении которых были поданы возражения в 2006–2010 гг.

Год	Количество оспоренных патентов	Количество поданных возражений
2006	29	31
2007	20	21
2008	18	21
2009	24	26
2010	20	23

(b) Решения, принятые по возражениям, поданным в 2006-2010 гг.

Год*	Отклонение возражения	Сохранение патента в силе с внесёнными поправками	Аннулирование патента
2006	13	3	10
2007	9	4	5
2008	8	1	6
2009	5	2	4
2010	1	1	0

* Относится к году подачи возражения, а не к году принятия решения.

ГРУЗИЯ

- 6814 – удовлетворенная апелляция по поводу изобретения полужесткого складного контейнера;
- 8520 – апелляция отклонена;
- 9438/01 – производство прекращено;
- 8690 – апелляция отклонена;
- 9792 (клавиатура) – апелляция в отношении изобретения отклонена;
- 9985 (блокаторы брадикардии без содержания пептида и изготавливаемые из них лекарственные препараты) – апелляция была удовлетворена;
- 9635 (метод грануляции) – апелляция отклонена;
- 10640 (аэродинамический профиль главного вертолетного двигателя) – апелляция отклонена;
- 106041 (аккумуляция) – апелляция отклонена.

ГЕРМАНИЯ

- В 2010 году было подано 665 возражений.
- Разбирательства по возражениям, проведенные в 2010 году завершились следующим образом:
 - 75 случаев отказа патентообладателей от патентов;
 - 87 случаев отказа от патентов по причине неуплаты ежегодной пошлины;
 - 278 случаев аннулирования патентов;
 - 538 случаев принятия решения о сохранении патента в силе в полном объеме или частично.
- В 61 случае патентовладельцы подали апелляцию на решение об аннулировании поданных ими патентов.
- В 123 случаях была подана апелляция на решения ДПМА о сохранении патента в силе в полном объеме или частично.

ПАКИСТАН

№	Год	Принятые заявки	Полученные возражения	Техническая область	Показатель возражения
1	2007	115	33	Фармакология	32.63%
2	2008	577	199		
3	2009	501	246		
4	2010	667	129		

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Количество объявлений о недействительности/Количество судебных решений о недействительности (показатели недействительности)

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
<u>Патент</u>	<u>221/438</u>	<u>228/454</u>	<u>359/623</u>	<u>360/615</u>	<u>318/529</u>	<u>336/633</u>
	<u>50.5%</u>	<u>50.2%</u>	<u>57.6%</u>	<u>58.5%</u>	<u>60.1%</u>	<u>53.1%</u>
<u>Полезная модель</u>	<u>50.1%</u>	<u>59.4%</u>	<u>53.7%</u>	<u>56.8%</u>	<u>62.9%</u>	<u>62.5%</u>
	<u>202/403</u>	<u>148/249</u>	<u>160/298</u>	<u>134/236</u>	<u>110/175</u>	<u>85/136</u>

ПОРТУГАЛИЯ

Количество возражений, поданных в Португальский институт промышленной собственности с 2005 года. Обратите внимание, что эти возражения касаются патентных заявок, а также заявок на полезные модели.

Год	Количество возражений
2005	4
2006	6
2007	3
2008	2
2009	2
2010	8
2011	4
Итого	29

СЛОВАКИЯ

Год	2006	2007	2008	2009	2010
Количество опубликованных заявок	231	167	181	179	153
Количество замечаний третьей стороны	2	3	3	4	5
Количество зарегистрированных административных аннулирований	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>9</u>	<u>3</u>	<u>5</u>
Количество решений об административном аннулировании	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>6</u>

ШВЕЦИЯ

Год	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Поданные возражения	57	42	30	26	31	33
Отклоненные возражения	16	13	17	17	16	15
Патенты, сохраненные в силе с внесенными в них поправками	9	6	11	13	12	9
Аннулированные патенты	6	20	20	11	17	8

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

(а) Статистические данные о выполнении программы повторной экспертизы ВПТЗ США

Зарегистрированные данные о проведении повторной экспертизы с участием сторон – на 30 июня 2011 года

1. Общее количество ходатайств, поданных после введения процедуры повторной экспертизы с участием сторон 29 ноября 1999 года 1 286²⁰⁸
2. Количество ходатайств по дисциплинам:

a. в области химии	224	17%
b. в области электротехники	676	53%
c. в области механики	371	29%
d. по патентам на промышленный образец	15	1%

²⁰⁸ Из ходатайств, полученных в 2011 финансовом году, три ходатайства не соответствовали срокам, установленным для подачи, и рассмотрение пяти ходатайств было прекращено на стадии предварительного рассмотрения из-за невыполнения требований, установленных в разделе 37 Свода федеральных правил, 1,915. См. Clarification of Filing Date Requirements for Ex Parte and Inter Partes Reexamination Proceedings, Final Rule, 71 Fed. Reg. 44219 (August 4, 2006).

3. Количество ходатайств о повторной экспертизе в разбивке по годам

Финансовый год	Кол-во	Финансовый год	Кол-во	Финансовый год	Кол-во	Финансовый год	Кол-во
2000	0	2003	21	2006	70	2009	258
2001	1	2004	27	2007	126	2010	281
2002	4	2005	59	2008	168	2011 (с начала года)	271

4.	Количество ходатайств в стадии судебного разбирательства	910	71%
5.	Количество решений по ходатайствам	1 155	
	a. Количество удовлетворенных ходатайств	1 099	95%
	(1) по решению эксперта	1 092	
	(2) по заявлению директора	7	
	b. Количество отклоненных ходатайств	53	5%
	(1) по решению эксперта	48	
	(2) в результате отмены повторной экспертизы	5	
6.	Общее количество ходатайств о повторной процедуре, находящихся в процессе рассмотрения (дата подачи для сертификации даты опубликования)		
	a. Средняя продолжительность рассмотрения ходатайств	36.6 (месяцев.)	
	b. Медианная продолжительность рассмотрения ходатайств	33.0 (месяцев.)	
7.	Общее количество выданных сертификатов о повторной экспертизе с участием сторон (с 1999 г. по настоящее время)	278	
	a. сертификаты с подтверждением всех формул изобретения	35	13%
	b. сертификаты с аннулированием всех формул изобретения (или непризнанием)	123	44%
	c. сертификаты с внесенными в формулы изобретения изменениями	120	43%

Зарегистрированные данные о проведении повторной экспертизы в одностороннем порядке – на 30 июня 2011 года

1.	Общее количество ходатайств, поданных после введения процедуры повторной экспертизы в одностороннем порядке 1 июля 1981 года	11 604 ²⁰⁹	
	a. со стороны патентовладельца	3 761	33%
	b. со стороны других простых граждан	7 677	66%
	c. по распоряжению комиссара	166	1%
2.	Количество ходатайств по дисциплинам:		
	a. в области химии	3 180	27%

²⁰⁹ Из ходатайств, полученных в 2011 финансовом году, шесть ходатайств не соответствовали срокам, установленным для подачи, а предварительное рассмотрение 33 ходатайств было прекращено из-за невыполнения требований, установленных в разделе 37 Свода федеральных правил, 1,510. См. Clarification of Filing Date Requirements for Ex Parte and Inter Partes Reexamination Proceedings, Final Rule, 71 Fed. Reg. 44219 (August 4, 2006).

b. в области электротехники	4 323	37%
c. в области механики	3 922	34%
d. по патентам на промышленный образец	179	2%

3. Количество ходатайств о повторной экспертизе в одностороннем порядке в разбивке по годам

Финансовый год	Кол-во	Финансовый год	Кол-во	Финансовый год	Кол-во	Финансовый год	Кол-во
1981	78 (3 м-ца)	1989	243	1997	376	2005	524
1982	187	1990	297	1998	350	2006	511
1983	186	1991	307	1999	385	2007	643
1984	189	1992	392	2000	318	2008	680
1985	230	1993	359	2001	296	2009	658
1986	232	1994	379	2002	272	2010	780
1987	240	1995	392	2003	392	2011 (с начала года)	581
1988	268	1996	418	2004	441		

- | | | |
|---|---------------|-----|
| 4. Количество ходатайств в стадии судебного разбирательства | 3 823 | 33% |
| 5. Количество решений по ходатайствам | 11 095 | |
| a. Количество удовлетворенных ходатайств | 10 182 | 92% |
| (1) по решению эксперта | 10 064 | |
| (2) по заявлению директора | 118 | |
| b. Количество отклоненных ходатайств | 913 | 8% |
| (1) по решению эксперта | 878 | |
| (2) в результате отмены повторной экспертизы | 35 | |
| 6. Общее количество ходатайств, отклоненных экспертами
(в том числе отклоненных по заявлению директора) | 996 | |
| a. со стороны патентовладельца | 468 | 48% |
| b. поданных третьей стороной | 528 | 52% |
| 7. Общее количество ходатайств о повторной процедуре, находящихся в процессе рассмотрения (дата подачи для сертификации даты опубликования) | | |
| a. Средняя продолжительность рассмотрения ходатайств | 25.7 (месяца) | |
| b. Медианная продолжительность рассмотрения ходатайств | 20.0 (месяца) | |
| 8. Анализ сертификатов о повторной экспертизе | | |

	По запросу патентовладельца	По запросу третьей стороны	По инициативе комиссара	Итого
a. Все формулы изобретения подтверждены	21%	24%	11%	23%
b. Все формулы изобретения объявлены недействительными	9%	13%	23%	11%
c. Формулы изобретения с внесенными изменениями	70%	63%	66%	66%

9. Общее количество выданных сертификатов в ходе экспертизы, проводимой в одностороннем порядке (с 1981 г. – по настоящее время) 8 375
- a. сертификаты с подтверждением всех формул изобретений 1 913 23%
 - b. сертификаты с аннулированием всех формул изобретений 960 11%
 - c. сертификаты с внесенными в формулы изобретения изменениями 5 502 66%
10. Анализ повторной экспертизы формул изобретения – по запросу патентовладельца, третьей стороны или комиссара
- a. Сертификаты – ПО ЗАПРОСУ ПАТЕНТОВЛАДЕЛЬЦА 3 026
 - (1) Все формулы изобретения подтверждены 646 21%
 - (2) Все формулы изобретения объявлены недействительными 264 9%
 - (3) Формулы изобретения с внесенными изменениями 2 116 70%
 - b. Сертификаты – ПО ЗАПРОСУ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ 5192
 - (1) Все формулы изобретения подтверждены 1 249 24%
 - (2) Все формулы изобретения объявлены недействительными 660 13%
 - (3) Формулы изобретения с внесенными изменениями 3 283 63%
 - c. Сертификаты – ПОВТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ИНИЦИАТИВЕ КОМИССАРА 157
 - (1) Все формулы изобретения подтверждены 18 11%
 - (2) Все формулы изобретения объявлены недействительными 36 23%
 - (3) Формулы изобретения с внесенными изменениями 103 66%(

b) Статистические данные о количестве поданных протестов за период с 1996 по 2011 г.

Финансовый года	Описание	Записи
2011	Протест – третья сторона (до публикации или с согласия заявителя)	4
2010	Протест – третья сторона (до публикации или с согласия заявителя)	6
2009	Протест – третья сторона (до публикации или с согласия заявителя)	13
2008	Протест – третья сторона (до публикации или с согласия заявителя)	5
2007	Протест – третья сторона (до публикации или с согласия заявителя)	7
2006	Протест – третья сторона (до публикации или с согласия заявителя)	6
2005	Протест – третья сторона (до публикации или с согласия заявителя)	12
2004	Протест – третья сторона (до публикации или с согласия заявителя)	31
2003	Протест – третья сторона (до публикации или с согласия заявителя)	5
2001	Протест – третья сторона (до публикации или с согласия заявителя)	2

Финансовый год	Описание	Записи
2000	Протест – третья сторона (до публикации или с согласия заявителя)	5
1999	Протест – третья сторона (до публикации или с согласия заявителя)	7
1998	Протест – третья сторона (до публикации или с согласия заявителя)	4
1997	Протест – третья сторона (до публикации или с согласия заявителя)	9
1996	Протест – третья сторона (до публикации или с согласия заявителя)	11

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО (ЕПВ)

Год	2008	2009	2010
Количество возражений, поданных в отношении выданных европейских патентов	2 800	2 700	2 770
Количество решений, принятых в ходе рассмотрения поданных возражений	1 980	2 310	2 310
Доля возражений: в процентах	5.32%	4.7%	5.2%

Результаты рассмотрения поданных возражений: 2010 г.

Отклонение возражений	29%
Аннулирование патента	33%
Сохранение патента в силе в измененном виде	38%

[Приложение II следует]

**СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ПОДАЧИ ВОЗРАЖЕНИЯ
 И СМЕЖНЫХ МЕХАНИЗМАХ**

<u>Страна</u>	<u>Замечание и протест третьей стороны</u>	<u>Возражение до подачи патента</u>	<u>Возражение после подачи патента</u>	<u>Повторная экспертиза в одностороннем порядке</u>	<u>Повторная экспертиза с участием сторон</u>	<u>Процедура административного аннулирования и признания патента недействительным</u>
Австралия	√	√		√		
Бразилия			√			
Китай до 1992 г.		√				√
Китай с 1992 по 2000 г.			√			√
Китай с 2000 г.	√					√
Коста-Рика		√				√
Дания	√		√		√	
Египет		√				
Финляндия	√		√			
Германия			√			
Гондурас		√				
Индия		√	√			
Япония до 1996 г.		√				√
Япония с 1996 по 2004 г.			√			√
Япония с 2004 г.	√					√
Мексика с 2010 г.	√					√
Норвегия до 2008 г.	√		√			
Норвегия с 2008 г.	√		√		√	
Пакистан	√	√	√			
Филиппины	√					√
Португалия		√				
Республика Молдова			√			
Республика Корея	√					√
Российская Федерация	√					√
Словакия	√					√
Испания	√	√				
Швеция			√			

<u>Страна</u>	<u>Замечание и протест третьей стороны</u>	<u>Возражение до подачи патента</u>	<u>Возражение после подачи патента</u>	<u>Повторная экспертиза в одностороннем порядке</u>	<u>Повторная экспертиза с участием сторон</u>	<u>Процедура административного аннулирования и признания патента недействительным</u>
<u>Соединенное Королевство</u>	√					√
<u>Соединенные Штаты Америки</u>	√			√	√(повторная экспертиза с участием сторон)	
<u>Соединенные Штаты Америки после 16 сентября 2012 г.</u>	√		√	√	√(обзор с участием сторон)	
<u>ЕАПВ</u>			√			
<u>ЕПВ</u>	√		√			
<u>РСТ (2012 г.)</u>	√					

[Конец Приложения II и документа]