

BAKER & MCKENZIE

EUROPE MIDDLE EAST

AMSTERDAM
BAHRAIN
BARCELONA
BERLIN
BRUSSELS
BUDAPEST
CAIRO
DÜSSELDORF
FRANKFURT
GENEVA
KYIV
LONDON
MADRID
MILAN
MOSCOW
MUNICH
PARIS
PRAGUE
RIYADH
ROME
ST. PETERSBURG
STOCKHOLM
WARSAW
ZURICH

ASIA PACIFIC

ALMATY
BAKU
BANGKOK
BEIJING
HANOI
HO CHI MINH CITY
HONG KONG
MANILA
MELBOURNE
SINGAPORE
SYDNEY
TAIPEI
TOKYO

THE RUSSIA PRACTICE

Sadovaya Plaza, 11 Floor
7 Dolgorukovskaya St.
Moscow,
Russia 127006
TELEPHONE:
7 (095) 787-2700
FACSIMILE:
7 (095) 787-2701

Bolshaya Morskaya
Ulitsa, 57
St. Petersburg,
Russia 190000
TELEPHONE:
7 (812) 325-8308
FACSIMILE:
7 (812) 325-6013

NORTH AND SOUTH AMERICA

BOGOTA
BRASILIA
BUENOS AIRES
CALGARY
CARACAS
CHICAGO
DALLAS
GUADALAJARA
HOUSTON
JUAREZ
MEXICO CITY
MIAMI
MONTERREY
NEW YORK
PALO ALTO
PORTO ALEGRE
RIO DE JANEIRO
SAN DIEGO
SAN FRANCISCO
SANTIAGO
SAO PAULO
TIJUANA
TORONTO
VALENCIA
WASHINGTON D.C.

3 марта 2003 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ИЗМЕНЕНИЯ В ПАТЕНТНОМ ЗАКОНЕ РФ

12 марта 2003г. вступает в силу Федеральный закон от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации».

За десять лет своего существования Патентный закон практически не менялся, хотя потребность во внесении изменений возникла сразу же после его принятия. Правительство неоднократно вносило соответствующие законопроекты в парламент, однако они постоянно исключались из числа первостепенных.

Необходимость приведения положений национального законодательства в соответствие с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и Договором о патентном праве (Договор PLT) от 1 июня 2000 г. существенно ускорила процесс принятия нового закона.

1. Патентный закон Российской Федерации регулирует отношения в области охраны трех объектов промышленной собственности: изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Отныне для всех этих объектов патент является единым документом, удостоверяющим исключительное право правообладателя.
2. Срок действия патентов на изобретения не изменился и составляет двадцать лет с даты подачи заявки, однако для патентов на изобретения, относящиеся к лекарственным средствам, пестицидам и агрохимикатам, для применения которых требуется получение разрешения, он может быть продлен Патентным ведомством, если с даты подачи заявки до даты получения разрешения на применение прошло более пяти лет.

Продолжительность дополнительного срока определяется временем, прошедшим с даты подачи заявки до получения разрешения за вычетом пяти лет.

3. В отношении объектов, исключенных из охраны, таких как открытия, научные теории, правила и методы хозяйственной деятельности, программы для ЭВМ и других, сделана оговорка о том, что они не считаются изобретениями только, если заявка на выдачу патента касается этих объектов как таковых. Таким образом, в составе других объектов они могут получить охрану.
4. Право на служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы по-прежнему принадлежит работодателю, если иное не будет установлено договором. За работником при этом закреплено право на получение вознаграждения, размер и порядок выплаты которого определяется соглашением с работодателем. Минимальный размер вознаграждения законом не определен, однако за Правительством РФ остается право устанавливать минимальные ставки вознаграждения.

5. Впервые в законе урегулированы отношения, связанные с изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами, созданными при выполнении работ по государственному контракту. Право на получение патентов на эти объекты предоставляется исполнителю (подрядчику), если контрактом не установлено, что оно принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации.

Однако по требованию государственного заказчика владелец патента обязан предоставлять неисключительную безвозмездную лицензию на использование таких изобретений, полезных моделей и промышленных образцов при выполнении работ или осуществлении поставок продукции для федеральных государственных нужд или нужд субъекта федерации.

6. Полномочия патентообладателя распространяются отныне не только на прямые нарушения его прав. Закон запрещает без согласия патентообладателя использовать устройство, при эксплуатации которого автоматически осуществляется запатентованный способ.
7. В положение об эквивалентных признаках включено дополнение. Признак признается эквивалентным, если он стал известен в качестве такового в данной области техники на дату начала использования объекта в гражданском обороте, а не на дату подачи заявки в Патентное ведомство, как считалось ранее.
8. Вопрос о выдаче принудительной неисключительной лицензии в случае неиспользования или недостаточного использования объекта промышленной собственности по новому закону будет решаться не Патентным ведомством, а судом.

Действие принудительной неисключительной лицензии может быть прекращено в судебном порядке, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение маловероятно.

9. Новый закон ограничил возможности для владельцев патентов на зависимые объекты промышленной собственности. Отныне только при наличии патента на зависимое изобретение можно ставить вопрос о выдаче принудительной неисключительной лицензии и только в случае, если это изобретение представляет собой важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества перед основным изобретением или полезной моделью. Владельцы патентов на полезные модели и промышленные образцы такого права лишены.

Обладатель основного патента в свою очередь имеет право на получение неисключительной лицензии на использование зависимого изобретения.

10. По старому закону исчерпание прав распространялось только на применение продукта, содержащего объект промышленной собственности. Сейчас оно охватывает все виды использования продукта, если он был введен в хозяйственный оборот патентообладателем или с его согласия.

Исчерпание прав наступает только в отношении продуктов, которые введены в оборот на территории Российской Федерации. Ранее при отсутствии соответствующей записи были попытки применять эту норму к случаям параллельного импорта.

11. Открытая лицензия по новому закону может быть отозвана патентообладателем, если он в течение 2-х лет не получил от третьих лиц письменных предложений о заключении договора. При отзыве

лицензии он обязан доплатить государству 50% пошлин за поддержание патента в силе, от уплаты которых патентообладатель был освобожден в связи с подачей заявления об открытой лицензии.

Аналогичная процедура предусмотрена и для открытой уступки патента на изобретение. Автор изобретения при подаче заявки может сообщить Патентному ведомству о своем желании уступить патент любому лицу Российской Федерации. При этом он полностью освобождается от уплаты пошлин, но если его предложение будет принято, новый патентообладатель должен будет уплатить все пошлины в полном объеме.

12. Формальная экспертиза заявки на изобретение по закону начинается сразу после поступления заявки в ведомство, а не через два месяца, как было раньше. Экспертиза по существу по-прежнему проводится по ходатайству заявителя или третьих лиц, поданному в течение 3-х лет с даты подачи заявки. Однако отныне этот срок может быть продлен на два месяца.

Если раньше Патентное ведомство по результатам экспертизы по существу сразу принимало решение, то теперь заявителю сначала направляется уведомление о результатах экспертизы, и он вправе в шестимесячный срок представить свои доводы, которые принимаются во внимание при вынесении решения.

13. Решение экспертизы по заявке на изобретение может быть обжаловано во вновь создаваемую Палату по патентным спорам Патентного ведомства. Существовавшие ранее Апелляционная палата и Высшая патентная палата ликвидируются.

Новый орган будет рассматривать также возражения против уже выданных патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, которые могут быть поданы в течение всего срока действия патента.

Решения Палаты утверждаются руководителем Патентного ведомства и могут быть оспорены в суде.

14. Если действие патента будет прекращено в связи с неуплатой пошлины за поддержание его в силе, патент, тем не менее, может быть восстановлен по ходатайству патентообладателя, поданному в течение трех лет с даты истечения срока уплаты пошлины.

Третьи лица, начавшие использование объекта промышленной собственности в период временного прекращения действия патента, сохраняют право на дальнейшее его использование, но без расширения объема такого использования.

15. Секретные изобретения, которые ранее оставались вне зоны правового регулирования, теперь с определенными ограничениями подпадают под действие Патентного закона.

Заявки на секретные изобретения будут рассматриваться специально уполномоченными Правительством органами и, частично, Патентным ведомством. Закон не допускает засекречивания заявок иностранных лиц.

Все решения, принятые по секретным изобретениям, могут быть оспорены в суде. После рассекречивания изобретения или уведомления, полученного от владельца патента на секретное изобретение, лицо, которое начало использование такого изобретения, должно прекратить использование или заключить лицензионный договор. При этом сохраняется действие норм о праве преждепользования.

BAKER & MCKENZIE

Информационное письмо

Изменения в Патентном Законе

3 марта 2003 года

В случае, если полезная модель подпадает под действие закона о государственной тайне, заявитель может преобразовать свою заявку в заявку на секретное изобретение.

16. Заявки на изобретения и полезные модели, созданные в Российской Федерации, по-прежнему сначала должны быть поданы в Патентное ведомство России. Патентование за рубежом допускается по истечении шестимесячного срока с даты подачи заявки в России. Раньше указанного срока можно подать иностранную заявку только после проведения по ходатайству заявителя проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну.

Полный текст Закона опубликован в Российской газете от 11 февраля 2003 г., № 26. Электронная версия помещена в разделе «Документы» на сайте www.kremlin.ru.

* * *

По вопросам, возникающим в связи с вышеизложенными проблемами, пожалуйста, обращайтесь в московское представительство «Бейкер и Макензи» к Евгению Ариевичу, партнеру или Владимиру Шитикову, юристу, по телефону +7 (095) 787-2700.

Настоящее ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО уведомляет клиентов фирмы "Бейкер и Макензи" и других заинтересованных лиц об изменениях в законодательстве, которые могут тем или иным образом повлиять на их деятельность или представлять для них особый интерес. Приведенные в настоящем ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ мнения и комментарии не являются юридическим заключением и не могут заменять собой юридические консультации или заключения, необходимые в каждой конкретной ситуации.

© Baker & McKenzie 2003