

СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

■ **ТОО «Болотов и Партнеры»**
Казахстан, г. Алматы 050008
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж
+7 (727) 357 23 80
info@BolotovIP.com
www.BolotovIP.com

Июнь 2023

Патенты на изобретения и полезные модели. Часть 2.



Болотов Юрий
Управляющий партнёр,
Патентный поверенный РК, член
палаты юридических
консультантов

Об основных отличиях патентов на изобретение и полезной модели мы написали в первой части этой статьи. [<https://ru.bolotovip.com/company-news/publication/o-patentah-na-izobreteniya-part-1/>] Теперь немного об использовании и спорах.

После получения патента его владелец получает Исключительное Право Использования защищенной патентом разработки. Другие лица не вправе её использовать без разрешения патентообладателя, но право на владение патентом и права, вытекающие из патента, могут быть переданы патентообладателем другому лицу полностью или частично.



Кульжамбекова Сауле
Партнёр, патентный поверенный

Использование объекта промышленной собственности в Казахстане понимается довольно широко. Это изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, а также применение охраняемого способа.

Патентообладатель обязан использовать запатентованную разработку. Если не использует или использует в недостаточном для рынка объеме, то заинтересованному лицу по решению

© 2023 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.



Амиреев Дамиржан
Старший юрист, член палаты
юридических консультантов

суда может быть выдана принудительная лицензия. Здесь пока много неясного – в Казахстане еще ни одна такая лицензия не была выдана.

Нарушению патентных прав тоже дается очень широкое определение (хотя и несколько уже чем в случае евразийского патента) - нарушением охранного документа признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот продукта, созданного с использованием охраняемого объекта, а также применение охраняемого способа или введение в гражданский оборот продукта, изготовленного непосредственно охраняемым способом. Интересно, что если не доказано иное, то этот новый продукт считается полученным охраняемым способом и его производитель должен доказывать, что это не так.

До и после патентования, на всех этапах жизненного цикла промышленной продукции, в процессе её создания, освоения и реализации часто требуются патентные исследования на основе патентной и другой информации - исследования технического уровня и тенденций развития объектов деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности. Это особенно актуально для наукоёмких отраслей, в частности химико-фармацевтической промышленности. Как известно, от идеи до воплощения её в жизнь могут пройти годы, и патентообладатель, зачастую получив патент на интересное изобретение, не всегда может сразу его реализовать. Цель поиска определяет методику его проведения, глубину и географию, источники и соответственно, сроки и материальные затраты на их проведение. Можно выделить следующие основные цели:

- Определение уровня техники и тенденций её развития;
- Проверка патентоспособности технических решений (мировой новизны и изобретательского уровня);
- Проверка патентной чистоты объекта;
- Определение патентно-лицензионной ситуации, и др.

Глубина проведения поиска для определения уровня техники, как правило, составляет 10-15 лет, а поиска для определения патентоспособности технических решений, опять-таки как правило, составляет не менее 50 лет. Поиск проводится по базам патентных данных (патентов на изобретения или полезные модели и/или опубликованных заявок на изобретения) НИИС, ВОИС, Евразийского патентного ведомства, Европейского

© 2023 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

патентного ведомства, а также базам данных патентных ведомств ведущих стран мира, таких как Россия, Германия, Япония, США, Великобритания и др. Основные виды патентного поиска: предметный, именной (или фирменный), нумерационный и поиск патентов-аналогов. Обычно применяют несколько видов поиска.

Одной из услуг, предоставляемых патентными специалистами, является анализ и подготовка заключений в отношении нарушений прав на патент. Обычно это патентные поверенные с техническим образованием и специализацией в области патентного права.

Такое патентное рассмотрение служит для выяснения, действительно ли имело место нарушение патента. Проводится оно специалистом, обладающим высокой квалификацией как в патентном праве, так и в технологической сфере, к которой относится запатентованное техническое решение, поскольку зачастую судья не обладает должной квалификацией (да и не обязан ей обладать во всех областях науки и техники), специальными навыками и методами для объективной оценки нарушения патентных прав.

Специалист устанавливает, имело ли место использование существенных и защищенных законом элементов и признаков. По результатам рассмотрения он дает свое профессиональное заключение, в котором формулирует выводы об использовании изобретения или полезной модели и приводит их обоснование. Наличие такого заключения является весьма весомым аргументом для защиты или обвинения и может изменить ход рассмотрения.

Под патентными спорами в международной юридической практике подразумеваются споры, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, охраняемыми патентами, а именно, на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

В судебном порядке рассматриваются следующие виды споров, в скобках мы указали подсудность – это суды гражданского судопроизводства или административный суд:

- об авторстве на объект промышленной собственности (суды гражданского судопроизводства);
- о правомерности выдачи охранного документа (суды гражданского судопроизводства или административный суд);
- о признании патента недействительным (административный суд);
- об установлении патентообладателя (суды гражданского судопроизводства);
- о выдаче принудительной лицензии (суды гражданского судопроизводства или административный суд);
- о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта промышленной собственности и других имущественных прав патентообладателя (суды гражданского судопроизводства);

© 2023 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

- о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование охраняемого объекта промышленной собственности (суды гражданского судопроизводства);
- о праве преждепользования и послепользования (суды гражданского судопроизводства);
- о выплате вознаграждения автору работодателем (суды гражданского судопроизводства);
- о выплате предусмотренных компенсаций (суды гражданского судопроизводства);
- другие споры, связанные с охраной прав, вытекающих из охранного документа.

Как видно из этого перечня, по некоторым из споров в качестве ответчика может выступать также и Министерство Юстиции, например, ошибочно выдавшее охранный документ на тот или иной объект интеллектуальной собственности.

Вы, наверное, обратили внимание на неопределенность подсудности в случаях оспаривания правомерности выдачи патента или принудительной лицензии. Это вызвано, например, и тем, что экспертиза по новизне полезной модели НИИСом не проводится, и некоторыми другими факторами, из-за которых возможность привлечения НИИСа в качестве ответчика не очевидна.

Судебное оспаривание патентов по несоответствию критериям патентоспособности подразумевает признание патента недействительным полностью или частично. Такие судебные процессы должны проходить в порядке административного судопроизводства, не так давно появившегося в Казахстане, то есть по правилам Административного процедурно-процессуального кодекса. Это вызвано тем, что ответчиком в таком деле будет выступать государственный или административный орган, выдавший патент. Но, как сказано выше, устоявшейся практики пока нет.

В каждом сложном случае нужен отдельный анализ, но из-за ещё не вполне сложившейся практики рассмотрения патентных споров всё равно полной уверенности нет.

Споры, связанные с защитой патентных прав с незаконным использованием изобретений и полезных моделей, как правило, относятся к гражданскому судопроизводству и в случае нарушения патентных прав патентообладатель может требовать:

- прекращения нарушения охранного документа;
- возмещения нарушителем причинённых убытков и компенсации морального вреда;
- взыскания дохода, полученного нарушителем охранного документа, вместо возмещения убытков;

- выплаты нарушителем охранного документа компенсации в сумме от 10 до 50 тысяч МРП. Размер компенсации определяется судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода;
- изъятия в свою пользу продуктов, вводимых в гражданский оборот или хранимых с этой целью, и признанных нарушающими охранный документ, а также средств, специально предназначенных для нарушения охранного документа;
- обязательной публикации о допущенном нарушении.

Такие споры предусматривают рассмотрение в судах общей юрисдикции, но в ряде случаев за нарушение патентного права предусмотрена и уголовная ответственность.

Вместе с тем законом предусмотрено и право оспаривания патентов, если, по их мнению, объект промышленной собственности не соответствует критериям патентоспособности. Так, в споре о нарушении патента ответчик, воспользовавшись этим правом, может попытаться аннулировать патент истца и таким образом обосновать отсутствие нарушения.

В заключение хочу ещё раз отметить уникальность объектов интеллектуальной собственности. Их наличие дает монополию, единственную монополию, установленную и поддерживаемую государством. Право интеллектуальной собственности – это уникальный инструмент, пользуйтесь им правильно и чаще. Всего наилучшего!