

Правительство Бразилии рассматривает принятие упрощенной процедуры выдачи патентов без экспертизы по существу

Подготовили: Сауло Калазанс (Saulo Calazans) и Иван Ахлерт (Ivan Ahlert), партнеры юридической фирм Dannemann Siemsen

Министерство промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии (MDIC) и Национальный институт промышленной собственности (INPI) объявили о готовящемся вступлении в силу положений упрощенной процедуры выдачи патентов по патентным заявкам. Эта инициатива направлена на устранение значительного количества накопившихся не прошедших экспертизу патентных заявок.

Предложение, представленное на рассмотрение общественности, и которое, по-видимому, будет изменено до окончательной публикации, устанавливает, что для патентных заявок, поданных или инициированных на национальной фазе до даты публикации будущего постановления и при наличии запроса об экспертизе в течение до тридцати дней после публикации постановления, будет разрешено использовать эту процедуру после уведомления о применимости упрощенной процедуры для этой патентной заявки. Последняя информация указывает на то, что упрощенная процедура будет распространяться только на заявки, поданные/представленные до 31 декабря 2016 г. Упрощенная процедура в принципе не распространяется на патентные заявки на фармацевтические продукты и процессы.

Кроме того, в соответствии с предлагаемой упрощенной процедурой по патентным заявкам, на которые она распространяется, патенты будут выданы без экспертизы по существу при соблюдении некоторых перечисленных ниже требований:

1. упрощенная процедура не распространяется на дополнительные свидетельства, выделенные заявки и, как упоминалось выше, области применения, охватывающие фармацевтические продукты и процессы;
2. заявка должна быть опубликована или ранняя публикация запрошена в период до тридцати дней с даты публикации будущего постановления;
3. если экспертиза еще не запрошена, она должна быть запрошена в период до 30 дней с даты публикации будущего постановления;
4. должны быть осуществлены ежегодные платежи; и
5. не было опубликовано решение компетентного ведомства по заявке в отношении ее патентоспособности и не были поданы замечания по существу заявки от экспертов третьих сторон.

Согласно предлагаемому положению, когда оно применимо, INPI опубликует информацию о допустимости упрощенной процедуры для каждой патентной заявки, инициируя 90-дневный период для отказа заявителя от этой процедуры и для последующей выдачи патента по заявке, если отказ не был запрошен.

При отказе заявителя от упрощенной процедуры, заявка будет проходить обычную экспертизу по существу. Вопрос о том, будет ли запрос об отказе от упрощенной

процедуры простой формой или он должен содержать существенные аргументы, еще подлежит определению.

В соответствии с упрощенной процедурой патентная заявка будет удовлетворена как прошедшая публикацию или уведомление на национальной фазе, и патентная грамота будет выдана с оговорками в отношении юридических запретов статей 10 и 18 Закона Бразилии об интеллектуальной собственности (Закон 9.279/96). Также подлежит определению, будут ли подлежащие утверждению правила предоставлять возможность изменять пункты формулы изобретения до выдачи патента по упрощенной процедуре. По нашему мнению, если считается необходимым подать соответствующие поправки, которые в любом случае будут частью файлов, то впоследствии их можно будет использовать в случае необходимости при административном (если оно доступно) или судебном разбирательстве по существу.

Будут ли патенты, предоставленные по упрощенной процедуре, действительными и подлежащими исполнению в принудительном порядке, зависит прежде всего от типа юридического документа, который должен быть утвержден вероятно, как временная мера, подписанная президентом Бразилии, и от окончательных положений. Наше предварительное мнение состоит в том, что такие патенты должны считаться действительными, в частности с учетом положений Закона 9.279/96 в том смысле, что «при отсутствии доказательств об обратном, заявитель, как предполагается, имеет право получить патент» (статья 6, § 1). Во всяком случае, это может повлиять на возможность получения предварительных судебных запретов, хотя обстоятельства каждого дела будут преобладающими факторами при рассмотрении судьей.

Заявители, особенно имеющие большое количество патентных заявок в Бразилии, должны начать оценивать стратегию, которой следует придерживаться в отношении их портфелей.