

# ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру взаимодействия между патентовладельцами и Евразийским патентным ведомством (далее — Евразийское ведомство) по вопросам, связанным с продлением срока действия евразийского патента.

1.2. В соответствии с правилом 16(5) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции срок действия евразийского патента, указанный в статье 11 Евразийской патентной конвенции, может быть продлен в отношении того государства-участника Евразийской патентной конвенции (далее — государства-участника Конвенции), законодательство которого предусматривает продление срока действия национального патента на изобретение. При этом продление срока действия евразийского патента в отношении такого государства осуществляется Евразийским ведомством согласно условиям, предусмотренным национальным законодательством этого государства для продления срока действия национального патента на изобретение.

1.3. Продление срока действия евразийского патента производится с соблюдением следующих условий:

— продление срока действия евразийского патента на территории конкретного государства-участника Конвенции осуществляется в отношении тех объектов изобретения, на которые предусматривается продление срока действия национального патента на изобретение в государстве-участнике Конвенции;

— срок, на который испрашивается и осуществляется продление действия евразийского патента на территории конкретного государства-участника Конвенции, не может превышать срока, на который может быть продлено действие национального патента на изобретение в этом государстве;

— основания для продления срока действия евразийского патента в отношении конкретного государства-участника Конвенции соответствуют основаниям (условиям) для продления срока действия национального патента на изобретение в этом государстве;

— документы, подтверждающие основания для продления срока действия евразийского патента в отношении конкретного государства-участника Конвенции, соответствуют документам, требуемым для представления в национальное патентное ведомство этого государства в подтверждение таких оснований (условий);

— срок подачи в Евразийское ведомство заявления о продлении срока действия евразийского патента в отношении конкретного государства-участника Конвенции соответствует сроку подачи заявления о продлении срока действия национального патента в этом государстве, если срок для подачи такого заявления установлен национальным законодательством этого государства.

1.4. Продление срока действия евразийского патента в отношении государства-участника Конвенции осуществляется при условии, что на дату подачи заявления о продлении срока действия евразийского патента этот патент не прекратил своего действия на территории этого государства.

## **2. Условия продления срока действия евразийского патента в отношении конкретных государств-участников Конвенции**

2.1. Согласно пункту 4 статьи 4 закона Республики Армения от 8 декабря 2004 года «О патентах» являющимися объектами запатентованного изобретения фармацевтическим препаратам, веществам или компонентам, которые обладают свойствами профилактического или лечебного воздействия на человека или животных, химическим или биологическим веществам для защиты растений, способам их получения, а также необходимым для производства этих препаратов, веществ или компонентов веществам и способам их получения на период между датой подачи заявки на изобретение и датой выдачи соответствующим компетентным органом разрешения на введение этого объекта в оборот на рынке Республики Армения может быть предоставлена дополнительная правовая охрана, но не более чем на 5 лет. Заявление об испрашивании дополнительной правовой охраны, к которому прилагается разрешение, выданное компетентным органом, указанным в первом абзаце настоящего пункта, подается в уполномоченный орган в шестимесячный срок со дня выдачи этого разрешения или до истечения 6 месяцев со дня выдачи основного патента, если указанное разрешение выдано раньше, чем основной патент.

2.2. Согласно пункту 3 статьи 10 Закона Азербайджанской Республики «О патенте», если предмет патента на изобретение относится к продукции или способу изготовления продукции, которая в соответствии с законодательством должна пройти административные процедуры, по ходатайству владельца патента охрана патента может быть продлена на пять лет. Ходатайство подается в период, когда патент находится в силе действия.

В соответствии с Правилами продления срока действия патента на изобретение и промышленный образец, утвержденными Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 12 апреля 2010 года № 63, срок действия патента на изобретение может быть продлен на срок, затраченный нахождение соответствующих административных процедур, но не более чем на пять лет. Если в затраченный срок

входит срок (период) от даты подачи заявления на изобретение до получения на него патента, этот срок вычитается из затраченного срока.

2.3. Согласно пункту 3 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» в редакции статьи 2 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов», если с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых в соответствии с законодательством требуется получение разрешения уполномоченного органа, до даты получения первого такого разрешения прошло более пяти лет, срок действия патента на это изобретение продлевается патентным органом по ходатайству патентообладателя. Срок действия патента продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение до даты получения первого разрешения на применение лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, в которых использовано изобретение, за вычетом пяти лет. При этом срок действия патента не может быть продлен более чем на пять лет. Ходатайство о продлении срока действия патента подается в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения первого разрешения на применение лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, в которых использовано изобретение, или даты публикации сведений о патенте в официальном бюллетене патентного органа в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее»;

2.4. Согласно пункту 3 статьи 5 Патентного закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 года срок действия патента на изобретение, относящегося к лекарственному средству, пестициду (ядохимикату), может быть продлен по ходатайству патентообладателя, но не более чем на пять лет.

В соответствии с Правилами по продлению срока действия инновационного патента и патента на изобретение, утвержденными приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 88, с изменениями, утвержденными Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 361, срок действия патента на изобретение продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на изобретение до даты получения первого разрешения на применение изобретения за вычетом пяти лет. Ходатайство о продлении срока действия патента подается в период действия патента до истечения шести месяцев со дня получения первого разрешения на применение изобретения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

2.5. Согласно пункту 3 статьи 18 Закона Республики Молдова «Об охране изобретений» от 07 марта 2008 года для медицинских и фармацевтических продуктов, являющихся предметом патента, можно получить дополнительную охрану согласно условиям, предусмотренным частью 2 главы V. Из статей 69 -71 данной части следует следующее:

«Статья 69 (1). Владелец патента, действующего на территории Республики Молдова, предметом, которого является медицинский или фитотерапевтический продукт (основной патент), на который выдано разрешение на продажу, может получить на условиях, предусмотренных настоящим законом и Положением, дополнительное свидетельство об охране (далее -свидетельство), на те части основного патента, которые соответствуют разрешению.

(2). Свидетельство вступает в силу с даты истечения законного срока действия основного патента на срок, равный периоду между датой подачи заявки на патент и датой выдачи первого разрешения в соответствии с частью (1), уменьшенному на пять лет.

(3) Без нанесения части ущерба части (2) срок действия свидетельства не может превышать пяти лет с даты истечения законного срока действия основного патента.

(4) В рамках действия охраны, предоставленной основным патентом, охрана, предоставленная свидетельством, распространяется только на продукт, являющийся объектом разрешения,(3) предусмотренного частью(1), и на любое использование данного продукта в качестве медицинского или фитотерапевтического продукта, разрешенное до окончания срока действия свидетельства.»

«Статья 70 (1) Заявление о предоставлении свидетельства подается в Агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI) в течение шести месяцев с даты выдачи разрешения, предусмотренного статьей 69. Если разрешение было выдано до предоставления основного патента, заявление должно быть подано в течение шести месяцев с даты предоставления патента».

«Статья 71 Свидетельство выдается, если на дату подачи заявления были выполнены следующие условия:

- a) продукт охраняется основным патентом, действующим в Республике Молдова;
- b) продукт является предметом действующего разрешения на продажу его в качестве медицинского или фитотерапевтического продукта;
- c) продукт не был ранее предметом свидетельства в Республике Молдова;
- d) разрешение, предусмотренное пунктом b) является первым разрешением на продажу продукта на рынке Республики Молдова в качестве медицинского или фитотерапевтического продукта».

2.6. Согласно пункту 2 статьи 1363 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 230 — ФЗ, если со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на его применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению патентообладателя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Указанный срок продлевается на время, прошедшее со дня подачи заявки на выдачу

патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение изобретения, за вычетом пяти лет. При этом срок действия патента на изобретение не может быть продлен более чем на пять лет.

Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения разрешения на применение изобретения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

2.7. Согласно пункту 2 статьи 4 Закона Туркменистана «Об изобретениях и промышленных образцах» от 14 ноября 2008 года патент на изобретение, относящийся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которого требуется получение разрешения в установленном законом порядке, может быть продлён Туркменпатентом по ходатайству патентообладателя на срок до пяти лет.

2.8. Продление срока действия евразийского патента на территории Республики Таджикистан национальным законодательством не предусмотрено. В случае внесения в национальное законодательство этого государства изменений и дополнений, касающихся продления срока действия национального патента, раздел 2 Порядка продления срока действия евразийского патента будет дополнен соответствующей информацией.

### **3. Подача заявления о продлении срока действия евразийского патента**

3.1. Заявление о продлении срока действия евразийского патента (далее — заявление) подается в Евразийское ведомство патентовладельцем или его представителем. Если патентовладелец не имеет постоянного местожительства или постоянного местонахождения на территории какого-либо государства-участника Конвенции, заявление подается в соответствии со статьей 15(12) Евразийской патентной конвенции через евразийского патентного поверенного, полномочия которого должны быть подтверждены доверенностью.

Если представитель патентовладельца не был уполномочен на подачу заявления доверенностью, ранее представленной в Евразийское ведомство в ходе делопроизводства по евразийской заявке или евразийскому патенту, к заявлению должна быть приложена новая доверенность, предусматривающая такие полномочия.

3.2. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются на русском языке в одном экземпляре. Если прилагаемые к заявлению документы составлены на другом языке, к заявлению прилагается их перевод на русский язык.

### **3.3. Заявление должно содержать следующие сведения:**

- имя (наименование) патентовладельца и, в соответствующих случаях, имя его представителя;
- номер евразийского патента и название изобретения;
- название государства-участника Конвенции, в отношении которого испрашивается продление срока действия евразийского патента;
- пункты формулы изобретения, в отношении которых испрашивается продление срока действия евразийского патента;
- указание продукта, на который получено разрешение на использование (применение);
- номер и дату первого разрешения уполномоченного органа на соответствующий вид использования объекта;
- срок, на который испрашивается продление действия евразийского патента;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению.

Рекомендуемая форма заявления приведена в Приложении 1 к настоящему Порядку.

#### **3.4. К заявлению должны быть приложены:**

- копия официального документа, выданного уполномоченным органом Договаривающегося государства, с разрешением использования объекта;
- документ или его копия, подтверждающий уплату пошлины за продление срока действия евразийского патента;
- доверенность в случаях, предусмотренных в абзаце втором пункта 3.1 настоящего Порядка.

3.5. Если сведения, содержащиеся в прилагаемом официальном документе, не позволяют идентифицировать описанный в нем объект с формулой изобретения евразийского патента, в отношении которого подано заявление о продлении срока его действия, то патентовладельцу необходимо представить дополнительные материалы, которые позволили бы идентифицировать объект, на который дано разрешение на использование, с объектом, который охарактеризован в формуле изобретения.

3.6. Заявление подписывается патентовладельцем либо его представителем. Подписи на заявлении расшифровываются указанием фамилии и инициалов подписывающего лица. Если патентовладельцем является юридическое лицо или приравненная к нему организация, заявление от имени патентовладельца подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом с указанием его должности.

#### **4. Процедура рассмотрения заявления о продлении срока действия евразийского патента в Евразийском ведомстве**

4.1. При поступлении в Евразийское ведомство заявления о продлении срока действия евразийского патента производится проверка факта поступления соответствующей пошлины.

4.2. Если пошлина, указанная в платежном документе, не поступила в Евразийское ведомство одновременно с заявлением или в течение 2-х месяцев в соответствии с пунктом 12(4) Положения о пошлинах Евразийской патентной организации, то Евразийское ведомство направляет патентовладельцу уведомление о необходимости в трехмесячный срок с даты направления уведомления принятия мер для осуществления платежа.

4.3. Если патентовладельцем в вышеуказанный срок не будут приняты меры для осуществления платежа, то заявление считается неподанным, о чем патентовладелец уведомляется соответствующим письмом Евразийского ведомства.

4.4. При подтверждении факта поступления соответствующей пошлины в Евразийское ведомство и правильности уплаты пошлины за подачу заявления устанавливается правовой статус евразийского патента на момент подачи заявления в отношении государства – участника Конвенции, где испрашивается продление срока действия.

4.4.1. Проверяется соблюдение следующих условий подачи заявления и установленных к нему требований:

— соблюдения сроков подачи заявления, если он установлен национальным законодательством этого государства — участника Конвенции;

— осуществлялось ли ранее продление срока действия евразийского патента в отношении данного государства — участника Конвенции;

— правильности оформления заявления;

— наличия документов, которые должны быть приложены к заявлению — заверенной копии официального документа, выданного уполномоченным органом государства-участника Конвенции, с разрешением на использование продукта; утверждение о том, что указанное разрешение является первым в отношении этого продукта;

— наличия перевода документов на русский язык, если они составлены на другом языке;

— наличия документов, позволяющих идентифицировать продукт, на который получено такое разрешение, если это не вытекает явным образом из вышеперечисленных документов.

4.5. При соблюдении условий подачи заявления, указанных в пункте 4.4.1. настоящих Порядка, Евразийским ведомством осуществляется рассмотрение соответствия объекта, на который дано разрешение на использование, с объектом, охарактеризованным в формуле изобретения.

4.6. При несоблюдении патентовладельцем требований к документам заявления ему направляется уведомление о необходимости представления недостающих документов в трехмесячный срок с даты направления уведомления .

4.7. Если условия подачи заявления не соблюдены и/или в установленный срок не представлены недостающие документы, патентовладельцу направляется уведомление об отказе в удовлетворении заявления.

4.8. В случае необходимости Евразийское ведомство может запрашивать дополнительные материалы и разъяснения у патентовладельца. Ответ патентовладельца/представителя на запрос должен быть представлен в течение трех месяцев с даты направления ему соответствующего запроса экспертизы.



4.9. При положительном выводе о возможности продления срока действия евразийского патента по пунктам формулы изобретения, указанным в заявлении, или о возможности продления срока действия патента только по части пунктов формулы, а также в случае отказа в удовлетворении заявления Евразийское ведомство направляет патентовладельцу соответствующее решение.

4.10. Патентовладелец в трехмесячный срок с даты направления решения Евразийского ведомства, указанного в пункте 4.9. настоящего Порядка, может подать возражение с указанием причин несогласия с уплатой соответствующей пошлины.

4.11. Поступившее в Евразийское ведомство возражение рассматривается Евразийским ведомством в течение одного месяца с даты поступления возражения.

4.12. По результатам рассмотрения возражения выносится решение, которое направляется патентовладельцу.

4.13. В случае положительного решения о продлении срока действия евразийского патента Евразийское ведомство вносит сведения о продлении срока действия евразийского патента в Реестр евразийских патентов и публикует в Бюллетене Евразийского патентного ведомства следующие сведения:

— номер евразийского патента;

— имя или наименование патентовладельца;

— название изобретения;

— указание пункта(ов) формулы изобретения, в отношении которого(ых) продлен срок действия патента, с указанием продукта, на который получено разрешение на применение и в отношении которого осуществляется продление срока действия патента;

— указание государства-участника Конвенции, в отношении которого продлен срок действия евразийского патента;

— дату истечения срока действия евразийского патента на территории вышеуказанного государства-участника Конвенции.

4.14. Одновременно с публикацией сведений о продлении срока действия евразийского патента патентовладельцу направляется соответствующее Приложение к евразийскому патенту, являющееся официальным документом, подтверждающим факт продления действия евразийского патента на территориях государств-участников Конвенции (см. Приложение 2 к настоящему Порядку).

4.15. При неуплате годовой пошлины за поддержание евразийского патента в силе продление срока действия евразийского патента утрачивает силу и действие Приложения в отношении этого государства-участника Конвенции прекращается.