



axellia
PHARMACEUTICALS

Patentering i Asia, med hovedfokus på Kina

**v/Marianne Nesje
Patent Manager
Axellia Pharmaceuticals**

Asia



WTO/TRIPS , Pariskonvensjonen og PCT

- WTO/TRIPS – legger minste krav i forhold til hva som kan patenteres og hvordan rettssystemet skal håndtere saker
 - Noen land har overgangsregler i forb med patentering av legemidler som går helt til 2016
- Pariskonvensjonen har blant annet med anerkjennelse av prioritet i patentsøknader som er levert inn i et av medlemslandene
- PCT – kan jeg videreføre min søknad inn i det enkelte land via PCT eller må jeg innlevere en nasjonal søknad – NB prioritetsåret!

Viktig å vurdere

- Hvor produserer du?
- Hvor selger du?
- Hvor produserer dine konkurrenter i dag eventuelt om 10 år?
- Hvor selger dine konkurrenter i dag eventuelt om 10 år?
- Hva er mitt mål med å patentere i Asia?
 - Blokkere det indre markedet?
 - Hindre utenlandske firmaer fra å produsere for å selge i andre deler av verden?

Kinesisk patentlov

- Nye endringer fra oktober 2009.
- **Hovedendringer:**
- Absolutt nyhetskrav
 - All prior art publisert hvor som helst i verden er nå relevant i vurderingen.
 - Hindrer muligheten for å patentere oppfinnelser man har sett på messer og andre steder i verden
 - Vil påvirke resultatene i ugyldighetssaker i Kina i fremtiden.
 - Vet ikke hvilke overgangsregler de har for dette.

Kinesisk patentlov forts.

- Dobbel patentering
 - Kan ikke lenger få innvilget både "Invention patent" og "utility model patent" på samme oppfinnelse med de samme krav
 - Invention patent – blir gransket, varer i 20 år
 - Utility model patent – blir ikke gransket, varer i 10 år
- Design patents
 - Absolutt nyhetskrav innføres
 - Oppfinnelsehøyde innføres
 - Kan ikke lenger registrere varemerker og "labels" som design patents.

Kinesisk patentlov forts.

- Genetisk materiale
 - Må angi i patentsøknaden den opprinnelige kilden for det genetiske materialet
 - Om det ikke er mulig så må dette begrunnes
 - Må også angi at tilgangen til det genetiske materialet er tilveiebragt på lovlig vis
- Oppfinnelser gjort i Kina
 - Kan patentsøke i utlandet først dersom de har søkt myndighetene om tillatelse først.
 - Kan miste rettigheter i Kina dersom man søker i utlandet uten tillatelse fra myndighetene
 - Deinisjon av oppfinnelser "completed in China".

Kinesisk patentlov forts.

- Patenter som eies i fellesskap
- Tvangslisenser
- Bolar unntak (produksjon, bruk og import for regulatorisk godkjenning av legemidler)
- Ingen SPC/patent term extension
- Parallellimport
- Rettsapparatet

India

- Et nytt og viktig området for kjemi-industrien
- Patentverket er fordelt på 4 steder (Kolkata, Delhi, Mumbai, Chennai)
- Patentloven endret 1. januar 2005 – gir nå også produktpatent på legemidler
 - Overgangsregler gjelder tilbake til 1. januar 1995
 - Black Box Applications – søknader innlevert på eller etter 1. januar 1995 ble satt på vent – ble behandlet på nytt etter 1. januar 2005
- Nye regler angående meldeplikt for om man utnytter egne patenter i India

Meldeplikt i India

3. (i) The patented invention:
 - Worked
 - Not worked (*Tick mark the relevant box*)
 - (a) If not worked: Reasons for not working and steps being taken for working of the invention.
 - (b) If worked: quantum and value (in Rupees), of the patented product:
 - (i) Manufactured in India
 - (ii) Imported from other countries. (give country wise details)
- (ii) the licences and sub-licences granted during the year;
- (iii) state whether public requirement has been met partly /adequately/ to the fullest extent at reasonable price.

The cost of protecting IP across all markets is relatively similar, although money is spent on different things. Staff mobility and technology theft in China and India means that costs are incurred via actions taken to protect IP. Conversely, in Europe and the US, costs are often assumed from challenging and litigating patents.

Ref "Can China retain its API sourcing appeal?" by Robert Kennedy, SCRIP

Andre "comming stars"

- Korea
- Taiwan
- Vietnam
- Bangladesh
- ??



Nyttige lenker

- KIPO : <http://www.kipo.go.kr/en/>
- SIPO: http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/
- IPO India: <http://www.patentoffice.nic.in/>
- CIELA: <http://www.ciela.cn/>

- "China Intellectual Property Challenges and Solutions, An Essential Business Guide" by Rebecca Ordish and Alan Adcock, 2008