

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ КОНВЕНЦИЯ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦА

Европейский патентный поверенный Д.Эббингхаус

В сущности мне нравятся положения Евразийской конвенции, как и Патентная инструкция к ней и Положение о пошлинах. На этой базе можно работать. Хорошо, что почти все пропущенные сроки можно восстановить.

Однако хочется сделать некоторые замечания к пунктам, в которые, на мой взгляд, желательно внести изменения.

Правило 13 Патентной инструкции и п.11 Положения о пошлинах

В этих двух положениях рядом ис-

пользуются разные слова с разными значениями: «правопреемство», «передача прав», «уступка права» и «вступление в права». Как я понимаю, переход прав состоит в том, что одна сторона передает права, а другая принимает их, т.е. вступает в права. Исходя из этого, подпункты 2 и 3 п.11 Положения о пошлинах можно понять таким образом. Уплачивается пошлина в 500 долл. за регистрацию договора об уступке права на евразийский патент и дополнительно – пошлина в 250 долл. за подачу заявления о вступлении в права на него. Как разъяснили мне специалисты,



это не имеется в виду. Но тогда смысл абзаца 1 подпункта 3 п.11 Положения о пошлинах становится непонятен. Поэтому я предложил бы исключить этот абзац из текста.

По-моему, требование регистрации лицензионных договоров в евразийском и национальном реестрах не что иное как пережиток прошлого. Почему лицензионный договор должен иметь силу в отношении третьих лиц только тогда, когда он зарегистрирован в евразийском или национальном реестре?

Но с целью охраны интересов лицензиатов, мне кажется, необходимо предоставить возможность регистрации исключительных лицензионных договоров в евразийском или национальных реестрах, как это предусмотрено законодательствами других стран.

Уплата годовых пошлин

Подпункт 1 правила 51 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции в сочетании с п.1 ст.17 Конвенции определяет время, когда в первый раз уплачиваются годовые пошлины.

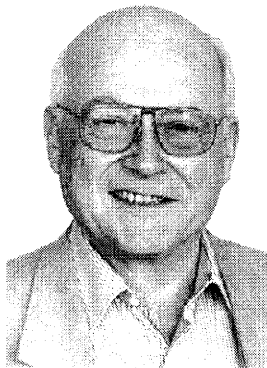
Когда время между выдачей евразийского патента и уплатой первой годовой пошлины очень незначительно, абзац 4 подпункта 1 п.10 Положения о пошлинах предусматривает двухмесячный срок *«после даты, соответствующей дате подачи евразийской заявки»*.

На мой взгляд, такое решение не совсем правильно, ведь этот срок предусматривается лишь тогда, когда промежуток времени между выдачей патента и первой уплатой годовой пошлины составляет менее месяца. В тех случаях, когда промежуток хотя бы чуть-чуть больше, он все равно получается очень коротким. Если, например, патент выдается 30 июня, а заявка подавалась 1 августа, то через 32 дня необходимо уплатить годовые пошлины вместе с пошлинами за годы, предшествующие выдаче патента. Поэтому как самый короткий я предлагаю срок два месяца.

Лично мне больше понравилась, если бы годовая пошлина вместе с пошлинами за годы, предшествующие выдаче патента, уплачивались вместе с

пошлиной за его выдачу. В Российской Федерации, например, такое решение принято, и, по-моему, хорошо показало себя на практике.

Несколько слов о поддержании патента в силе



Согласно предложению 3 подпункта 3 § 17 Патентного закона ФРГ немецкий патент может прекратиться действие только после того, как патентное ведомство предупредит владельца о том, что его действие прекратится, если годовая и дополнительная пошлины не будут уплачены в определенный срок. Аналогично поступает и Европейское патентное ведомство (ЕПВ), несмотря на то, что

это не предусмотрено законами. Оно также предупреждает заявителя о предстоящей потере прав, если годовые и дополнительная пошлины не будут уплачены в определенный срок.

Было бы желательно, чтобы и Евразийское патентное ведомство действовало так же и закрепило это в Патентной инструкции.

Пошлины за выдачу патента

Согласно абзацу 2 подпункта 1 правила 51 Патентной инструкции срок для уплаты пошлины за выдачу патента составляет четыре месяца с даты направления заявителю решения о его выдаче, что не соответствует п.10 ст.15 Конвенции. Согласно этой статье обозначенный срок составляет три месяца с даты получения решения о выдаче патента заявителем.

Конечно, разница небольшая, пока дело касается только патентного ведомства и патентовладельца. Однако при определенных обстоятельствах может возникнуть ситуация, когда третье лицо выразит сомнение в действительности патента уже во время уплаты пошлины за его выдачу на основе того, что по существу, согласно Конвенции, он уже прекратил действие до уплаты пошлины.

Надеюсь, что при переработке Конвенции это замечание будет принято во внимание.



Размеры пошлин

Размеры пошлин по Положению о пошлинах соответствуют услугам, предлагаемым ЕАПВ. И, на мой взгляд, вполне правомерны. Но и здесь есть моменты, которые можно подвергнуть критике.

Согласно подпункту 1 п.9 Положения о пошлинах за представление копий документов, относящихся к предмету поиска, уплачивается пошлина в 2 долл. за каждый последующий за 20-м лист. Такой размер пошлины мне кажется скучностью. Лучше ввести общую пошлину, соответствующую средним расходам.

Точно можно сказать, что пошлина в 125 долл. за ознакомление с материалами заявки и с реестром евразийских патентов (п.9 Положения о пошлинах) слишком высока. Но, с другой стороны, ясно: пошлины должны покрывать расходы. Хотелось бы обратить внимание на то, что за ознакомление с материалами заявок ЕПВ берет 40 марок, а в патентном ведомстве ФРГ оно бесплатно.

Сейчас, когда ознакомиться с реестрами можно по Интернету, эта цена слишком высока. Для сравнения: ВОИС и патентное ведомство США позволяют бесплатный доступ в реестр в режиме on-line. За ознакомление с датами одного патента в реестре патентное ведомство ФРГ берет 2,5 марки, а ЕПВ – 2 марки. В данный момент оба ведомства обсуждают возможность бесплатного доступа в реестр по Интернету.

Думается, что когда-нибудь и ЕАПВ откроет доступ в реестр в режиме on-line.

Формальные требования

Согласно абзацу 2 правила 36 Патентной инструкции предоставление перевода приоритетного документа необходимо только по требованию ЕАПВ. И это мне нравится. Полагаю, что предоставлять такой перевод требуется лишь тогда, когда он действительно необходим. Такая необходимость может возникнуть, если в процессе экспертизы находят аналоги, дата публикации которых приходится на время между датой первичной подачи заявки и датой подачи евразийской заявки.

Однако вначале простая копия первичной заявки может быть и достаточной. Разрешение заявителя на исполь-

зование приоритета мне кажется излишним, пока не возникнут серьезные сомнения в праве испрашивания приоритета. Вообще, можно сказать, что работы у ведомства стало бы меньше, если бы оно больше полагалось на заявителя, его сознание и ответственность.

Отчет о поиске для заявок, составленных с нарушением единства изобретения

Если одна заявка относится к нескольким изобретениям, не связанным между собой единым изобретательским замыслом, то в ней нарушено единство изобретения. Согласно правилу 4 Патентной инструкции заявителю предоставляется возможность подать на эти изобретения одну или несколько выделенных евразийских заявок. Являются ли заявленные изобретения патентоспособными, об этом он узнает только после действительной подачи выделенных заявок и после получения отчета о поиске по каждой из них. Эту процедуру можно считать неудовлетворительной, хотя бы потому, что она надолго затягивает дело и сопряжена со значительными дополнительными расходами.

Предпочтительнее было бы решение, когда заявитель при подаче заявки, составленной с нарушением единства изобретения, может подать ходатайство о проведении поиска в отношении всех объектов, входящих в состав основной заявки, даже тех, которые нарушают его единство. Все это, разумеется, при условии уплаты надлежащих пошлин. После получения соответствующих отчетов о поиске заявитель мог бы решить вопрос о подаче выделенных заявок (сравните, пожалуйста, с правилом 46 Патентной инструкции к Европейской патентной конвенции).

Экспертиза по существу

Когда в начале 70-х гг. я стал практиковать как патентный поверенный, Патентное ведомство ФРГ просто не выдавало патенты, содержащие пункты формулы изобретения, включающие так называемые функциональные признаки вместо конструктивных. До 1990 г. у Госкомизобретений практика была та же.

Уже давно и патентное ведомство ФРГ, и ЕПВ принимают и пункты фор-



мулы изобретения, включающие функциональные признаки, если на их основании достаточно ясна техническая сущность. Практика ЕПВ в этом отношении с самого начала была более свободной. Но, честно говоря, бывает и так, что формула изобретения описывает не техническое решение, а просто некое представление о нем. И в этих случаях допуск функциональных признаков неуместен.

Хотелось, чтобы ЕАПВ, выбрав золотую середину, допускало функциональные признаки, если они достаточно ясно определяют существо изобретения и техническое решение. Судя по опыту

в области электроники, так же как и в области коммуникации, описание изобретения невозможно без употребления функциональных признаков.

Относительно запросов, в основном из области химии, которых я видел уже несколько, скажу следующее. В них говорилось, что данная заявка не соответствует критериям патентоспособности, но не указывалось каким именно: промышленной применимости, новизне или изобретательскому уровню.

Надеюсь, что сотрудничество с ЕАПВ будет приятным и плодотворным и, несомненно, поможет нашим общим клиентам.