

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ



О первом опыте использования евразийской патентной системы рассказывают начальник секретариата Евразийского патентного ведомства **Р.Б.Шабанов** и ведущий специалист секретариата **Ф.А.Киреева**.

Вступле-
ние в
силу Евразий-
ской патент-
ной конвенции
и прием Евра-
зийским пате-
нтным ведом-
ством (ЕАПВ) с
1 января 1996
г. евразийских
заявок обусло-
вили реальное
создание но-



вой межгосу-
дарственной
патентной си-
стемы для по-
лучения охра-
ны изобре-
ний на основе
единого евра-
зийского пате-
нта, действующего на тер-
ритории догово-
ривающихся
государств –

участников Конвенции.

За 1996 – 1997 г. в ЕАПВ поступило более 540 заявок. Евразийский патент испрашивают заявители Беларуси, Кыргызии, Казахстана, Молдовы, Российской Федерации, Австрии, Бельгии, Венгрии, Великобритании, Германии, Израиля, Испании, Италии, Канады, Кореи, Нидерландов, США, Франции, Японии и других стран. В апреле с.г. выдан первый евразийский патент. Патентовладельцем стал гражданин Российской Федерации В.И.Размаитов. На 1 января 1998 г. выдано 24 евразийских патента.

Евразийские патентные поверенные, а их сегодня зарегистрировано более 130 человек из всех девяти договаривающихся государств, уже имеют некоторую практику применения Конвенции и ее нормативных документов. Их оценки, содержащиеся в рефератах, представленных в ЕАПВ для переаттестации в качестве евразийских патентных поверенных, и анализ первого практического опыта рассмотрения ведомством евразийских заявок позволяют отметить **преимущества и выгоды евразийской системы патентования.** Они определены главным образом основным концептуальным положением Конвенции – подачей только одной евразийской заявки, на одном языке и осуществлением делопроизводства по получению евразийского патента по единым процедурным нормам. Эти преимущества и выгоды можно разделить на процедурные и экономические.

К процедурным преимуществам на стадии подготовки и подачи евразийской заявки следует отнести предоставленную заявителю ст.15(1) (i), (ii) и 20 Конвенции возможность подачи евразийской заявки либо непосредственно в ЕАПВ, либо по месту нахождения заявителя через национальное ведомство договаривающегося государства, если это предусмотрено его законодательством, либо подачей международной заявки в соответствии с РСТ с указанием на получение евразийского патента.

Определенным удобством можно считать идентичность требований, предъявляемых к евразийской заявке по составу документов и порядку их оформления, принятым зарубежной патентной практикой и международными соглашениями в области охраны промышленной собственности. Они не содержат каких-либо новых, специфических пол-

ожений, которые изобретателям и заявителям необходимо осваивать заново.

Так, в соответствии с правилом 21 Патентной инструкции евразийская заявка содержит те же документы, что и заявки, поданные, например, в соответствии с РСТ и Европейской патентной конвенцией (ЕПК): заявление, описание и формулу изобретения, чертежи, иные материалы, если они необходимы, реферат.

Требования к описанию евразийской заявки, его структуре унифицированы с требованиями РСТ, ЕПК и большинства зарубежных патентных законов и хорошо знакомы составителям заявки. В частности, это полнота раскрытия сущности изобретения для третьих лиц.

Хотя в основе построения формулы изобретения, излагаемой в евразийской заявке, лежит хорошо известная и наиболее распространенная европейская система, основанная на германской, евразийская патентная система не предъявляет жестких требований. Заявителю предоставлена возможность использовать и иной принцип построения формулы изобретения, не разделяя ее на ограничительную и отличительную части.

Достаточно демократичны требования установления даты подачи евразийской заявки. В соответствии с правилом 33 Патентной инструкции для ее установления заявка должна включать минимум сведений и документов: указание на то, что она подается в соответствии с Конвенцией, сведения, устанавливающие личность заявителя, а также описание и формулу изобретения. Отсутствие на дату подачи иных документов заявки, в частности документа, подтверждающего уплату единой процедурной пошлины или перевода материалов заявки, не влияет на возможность установления даты ее подачи, так как заявителю дана возможность представить их в установленные сроки после подачи заявки. Цель такого подхода – максимально упростить, а следовательно, и ускорить установление даты подачи заявки.

Условия патентоспособности – новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость, а также требование единства изобретения, определение объема правовой охраны формулой изобретения – и другие материальные нормы патентного права для признания изобретения охраноспособным,

закрепленные в Конвенции, соответствуют положениям ЕПК, РСТ и законодательствам большинства промышленно развитых стран. Это также облегчает восприятие норм Евразийской патентной конвенции и процедуру подготовки евразийской заявки.

Общепризнанным достоинством евразийской патентной системы, безусловно, является признание в ст. 2(6) Конвенции русского языка официальным. А им практически владеют во всех договаривающихся государствах. Это удобство сказывается уже на стадии подготовки евразийской заявки к подаче в ЕАПВ.

Кроме того, проблему языкового барьера Конвенция решает, предусматривая возможность представления заявителями разных государств документов заявки (кроме заявления) не только на русском, но и на любом другом языке, с последующим представлением перевода. Учитывая, что заявитель не всегда может одновременно с материалами заявки представить ее перевод на русский язык, правило 21 (6) Патентной инструкции предусматривает в общей сложности четырехмесячный срок его представления в ЕАПВ. Ведение на одном языке делопроизводства по заявке на стадии экспертизы и переписки ведомства с заявителем облегчает взаимопонимание между экспертами и заявителями.

Согласно ст.8 Конвенции заявитель может воспользоваться **правом приоритета** в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности. Правило 6 Патентной инструкции регламентирует процедуру установления приоритета изобретения, в соответствии с которым он может быть установлен по дате подачи предшествующей заявки, поданной в любом государстве – участнике Парижской конвенции, дате поступления дополнительных материалов к евразийской заявке, дате подачи отозванной заявки и дате подачи заявки, из которой выделена данная.

Патентная инструкция предусматривает для заявителя **льготы при испрашивании приоритета**. Так, в соответствии с правилом 36 (1) Патентной инструкции заявитель, решивший воспользоваться правом приоритета, должен указать на это при подаче заявки, сделав соответствующую запись в заявлении, и приложить необходимые доку-

менты, подтверждающие правомерность такого требования. Однако, если при подаче заявки он по каким-либо причинам не воспользовался своим правом, ему предоставляется возможность сделать это в течение трех месяцев с даты ее подачи.

В составе вышеупомянутых необходимых документов, помимо письменного разрешения заявителя или его правопреемника на использование приоритета, должна быть и заверенная копия предшествующей заявки. Учитывая, что у заявителя могут возникнуть определенные трудности при получении предшествующей заявки, соответствующим образом заверенной ведомством, в которое она была подана, правилом 36 (2) Патентной инструкции предусмотрена льгота, дающая ему право представить эту копию в течение трех месяцев с даты подачи заявки.

Другая, не менее важная льгота связана с продлением 12-месячного срока, в течение которого в ЕАПВ должна поступить заявка с испрашиванием приоритета. Этот срок может быть продлен еще на два месяца. При этом заявитель должен приложить документ, подтверждающий наличие не зависящих от него обстоятельств, помешавших подать заявку в 12-месячный срок.

Одно из важнейших преимуществ евразийского патента – его высокая надежность. В значительной степени ее обуславливает предусмотренный правилом 42 Патентной инструкции **обязательный патентный поиск** по каждой евразийской заявке. Ознакомление заявителя с результатами поиска до начала проведения экспертизы по существу позволяет ему реально оценить целесообразность дальнейшего патентования изобретения и принять решение о ее проведении. При этом Конвенция предоставляет заявителю возможность подачи ходатайства о проведении экспертизы в течение шести месяцев с даты публикации отчета о поиске. Это также дает заявителю дополнительное время для корректировки своих патентных притязаний или, в случае необходимости, принятия решения об отзыве заявки.

Согласно специальному договору поиск по евразийским заявкам осуществляет Российское агентство по патентам и товарным знакам. Выбор обусловлен тем, что Роспатент является международным поисковым органом и орга-

ном международной предварительной экспертизы. Он оснащен соответствующей поисковой базой, имеет сильный экспертный состав. Но евразийская процедура принимает во внимание и отчеты о международном поиске, содержащиеся в международных заявках, поданных по процедуре РСТ. Согласно правилу 70 Патентной инструкции отчет о международном поиске заменяет отчет о патентном поиске по евразийской заявке.

В еще большей мере получение «сильного» евразийского патента связано с принятой Конвенцией процедурой проведения **экспертизы евразийской заявки по существу**, в основу которой положена проверочная система экспертизы. Испрашиваемый по евразийской заявке патент выдается только после проведения полной патентной экспертизы, в результате которой выявляется, что заявленное изобретение отвечает всем критериям, установленным Конвенцией.

В ЕАПВ решение о выдаче или отказе в выдаче патента принимается коллегией, состоящими каждая из трех экспертов, что исключает субъективизм в оценке и принятии решения.

Согласно правилу 49 Патентной инструкции заявителю предоставлено право лично или через своего представителя принимать участие в рассмотрении вопросов, возникающих в ходе экспертизы. Этим же правилом предусмотрена норма, широко применяемая и в патентной практике высокоразвитых стран (ФРГ, США, Японии, стран – участниц ЕПК), которая предоставляет заявителю право по собственной инициативе или по запросу эксперта дополнять, уточнять или исправлять материалы евразийской заявки без изменения существа изобретения.

Евразийская патентная система ст.15 (8) Конвенции и правилом 48 Патентной инструкции предоставляет заявителю возможность оспаривания принятого экспертизой решения и подачи возражения в трехмесячный срок с даты получения им уведомления об отказе в выдаче патента. Возражение рассматривается коллегией, состоящей из трех экспертов. Для объективного принятия решения в состав коллегии должны входить по крайней мере два эксперта, не принимавших ранее решения по существу изобретения. Заявителю предоставлено право лично или через своего

представителя участвовать в рассмотрении возражения.

Немаловажной льготой является и **гибкая система предоставления заявителю сроков для совершения процедурных действий**, связанных с получением евразийского патента, за счет возможности в отдельных случаях их продления (правило 37) и восстановления (правило 39 Патентной инструкции). Так, согласно правилу 39 заявитель может подать в ЕАПВ ходатайство о восстановлении пропущенного им срока в течение четырех месяцев со дня его истечения. При этом неисполненное действие должно быть совершено в этот срок.

Говоря о сроках, необходимо отметить и возможность процесса ускорения отдельных процедур, связанных с выдачей евразийского патента, в частности, публикации заявки ранее 18 месяцев с даты ее подачи или с даты приоритета, если он испрашен. Эта льгота регулируется ст.15 (4) Конвенции и правилом 44 (1) Патентной инструкции.

Евразийская патентная система, построенная на принципе сосуществования с национальными патентными системами государств – участников Конвенции, и не затрагивающая их права выдавать национальные патенты (ст.22 Конвенции), наряду с обычной процедурой оспаривания решения экспертизы об отказе в выдаче патента в самом ЕАПВ, предусматривает дополнительную внесудебную процедуру обжалования отказного решения национальными патентными ведомствами. Заявитель, не имея возможности оспорить решение ЕАПВ в суде, может в установленный срок преобразовать свою заявку в национальные патентные заявки. И если национальные патентные ведомства подтвердят вынесенное ЕАПВ решение, он сможет обжаловать их решения в суде или ином компетентном органе каждого государства – участника Конвенции. Правило 60 Патентной инструкции регулирует порядок преобразования евразийской заявки в национальную.

Экономические преимущества обуславливаются порядком уплаты и размерами пошлин за юридические действия, связанные с получением евразийского патента, а также процедурными особенностями евразийской патентной системы.

Процедура рассмотрения и выдачи евразийского патента предусматривает

позапную уплату пошлин. Это – единая процедурная пошлина за проведение формальной экспертизы, публикацию евразийской заявки и отчета о поиске; пошлина за проведение экспертизы по существу и пошлина за выдачу евразийского патента и его публикацию. Таким образом, заявитель может оценить свои возможности на получение патента и целесообразность ведения дальнейшего делопроизводства по заявке, связанного с определенными финансовыми затратами.

Позапная уплата пошлин позволяет также принимать во внимание состояние опытной проверки заявленного технического решения и подтверждение получения ожидаемого от изобретения эффекта в сопоставлении с затратами на продолжение делопроизводства по евразийской заявке.

Уплата всех евразийских пошлин в одно ведомство – ЕАПВ упрощает и удешевляет делопроизводство по получению евразийского патента и поддержанию его в силе, снижая расходы по оплате банковских услуг за валютные операции. Снижение расходов на оплату переводов пошлин в ЕАПВ вместо оплаты их в каждой отдельной стране – участнице Конвенции, включая сокращение связанной с этим переписки, по оценкам евразийских патентных поверенных, по сравнению с национальными процедурами только на стадии получения евразийского патента экономит примерно 100-150 долл.США.

Возможность перевода на один официальный язык Конвенции материалов евразийской заявки вместо девяти национальных языков государств – ее участников экономит заявителям время и средства. Ведь тарифы за переводы на национальные языки достаточно высоки, а в некоторых языках трудности перевода возникают из-за недостаточно разработанной патентной терминологии.

По мнению евразийских патентных поверенных, работающих в странах – участницах Конвенции, ведение делопроизводства по евразийским заявкам на русском языке и с одним ведомством – ЕАПВ, находящимся в Москве, с которой имеются хорошее почтовое сообщение и телефонная связь, может оказаться более важным фактором при выборе процедуры патентования, чем экономические сообщения, даже если пошлины за подачу заявки и получение патента в какой-либо

стране по национальной процедуре будут ниже, чем, например, при патентовании изобретений в одной или двух странах – участницах Конвенции.

При пользовании евразийской патентной системой существенно **сокращаются расходы на оплату услуг патентных поверенных** по сравнению с расходами, необходимыми для их оплаты при патентовании изобретений в нескольких договаривающихся государствах по национальным процедурам.

Поскольку в соответствии со ст. 15 (12) Конвенции заявители, не имеющие постоянного местожительства или постоянного местонахождения на территории какого-либо договаривающегося государства, должны быть представлены ЕАПВ евразийскими патентными поверенными, им необходимо выбрать из числа зарегистрированных в ЕАПВ евразийского патентного поверенного, который и будет вести их дела по получению евразийского патента, а в дальнейшем – по поддержанию его в силе в указанных патентовладельцем договаривающихся государствах.

Таким образом, на стадии рассмотрения заявки и получения евразийского патента заявители будут оплачивать услуги одного евразийского патентного поверенного (независимо от того, из какого он договаривающегося государства) вместо оплаты услуг девяти национальных патентных поверенных для получения эквивалентных евразийскому национальных патентов. Стоимость переписки с патентными поверенными, поскольку приходится прибегать к услугам курьера и постоянно использовать телефонную связь, составляет только по одной стране патентования от 60 до 150 долл.США

Заявители договаривающихся государств могут вести дела с ЕАПВ как самостоятельно, так и через патентных поверенных (как евразийских, так и национальных) или представителей, не являющихся патентными поверенными.

Евразийская патентная система содержит **ряд прямых финансовых льгот для заявителей**, выражаемых уменьшением размеров уплачиваемых ими пошлин. К таким льготам относится снижение единой процедурной пошлины на 25% при наличии в материалах евразийской заявки отчета о международном поиске. Если заявителем подана заявка, которая в дальнейшем может быть использована для установления

конвенционного приоритета по более поздней аналогичной заявке и по которой был проведен международный поиск, отчет о нем, приложенный к более поздней заявке, может также служить основанием для уменьшения пошлины по этой заявке на 25% за каждое изобретение.

Другая финансовая льгота – снижение в соответствии с правилом 40 (4) Патентной инструкции размеров ряда евразийских пошлин на 80% для лиц, имеющих постоянное местожительство или постоянное местонахождение на территории какого-либо государства – участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в котором уровень валового национального дохода, приходящегося на душу населения, составляет 3000 долл. США и ниже. Данная льгота согласно п.1 (5) Положения о пошлинах Евразийской патентной организации не распространяется на пошлины, уплачиваемые при подаче евразийской заявки в национальное ведомство договаривающегося государства (за проверку заявки на соответствие требованиям экспертизы по формальным признакам и пересылку в ЕАПВ), и также на пошлины, уплачиваемые ЕАПВ за внесение исправлений и устранение ошибок в евразийском патенте, допущенных по вине заявителя; за подачу возражений против выдачи евразийского патента в течение шести месяцев с даты публикации сведений о его выдаче, за восстановление и продление пропущенных сроков.

Перечень государств, заявители которых могут воспользоваться льготами на уменьшение пошлин, содержится в приложении к Положению о пошлинах. В их число входят все договаривающиеся государства.

Следует отметить, что 80-процентная льгота не применяется к юридическим лицам, в уставном капитале которых имеются на дату подачи евразийской заявки прямые или косвенные инвестиции физических или юридических лиц тех государств, которые не входят в число вышеупомянутых стран.

Положением о пошлинах (п.13) и Патентной инструкцией (правило 40 (9)) предусматривается возврат заявителю уплаченных пошлин или их части за действия, которые не совершались ЕАПВ, или в случаях, когда они были уплачены в размерах, превышающих установленные. По просьбе заявителя средств-

ва, подлежащие возврату, могут зачисляться в счет уплаты им других пошлин или оплаты услуг ЕАПВ.

Особенность и преимущество евразийской процедуры – отсутствие необходимости уплаты отдельной пошлины за указание договаривающихся государств, где заявитель намерен получить евразийский патент и поддерживать его в силе во всех государствах – участниках Конвенции, с даты выдачи евразийского патента до даты, когда необходимо уплатить первую годовую пошлину за поддержание его в силе в указанных патентовладельцем государствах. В этот период, который может доходить до одного года, евразийский патент действует на основании уплаты пошлины за его выдачу и публикацию.

Таким образом, патентовладельцу предоставляется время для более обоснованного выбора договаривающихся государств, на территории которых он намерен поддерживать евразийский патент в силе и нести ежегодные затраты на патентование.

Сопоставление затрат, производимых заявителями при патентовании изобретений по национальным процедурам в договаривающихся государствах и по евразийской процедуре патентования показало, что евразийская процедура для заявителей государств, не являющихся членами Конвенции, на которых распространяется 80-процентный льготный тариф по уплате пошлин, экономически выгодна во всех случаях, независимо от числа и сочетания стран патентования.

Для заявителей государств, не являющихся участниками Конвенции, на которых льготный тариф не распространяется, евразийская процедура экономически целесообразна при патентовании изобретений в двух-трех и более договаривающихся государствах.

Наряду с прямыми экономическими преимуществами евразийской процедуры получения патента, позиции патентовладельца на рынке усиливаются предоставлением ему **более широких полномочий по привлечению нарушителей патента к ответственности** за счет расширения перечня действий, рассматриваемых как нарушение патента, по сравнению с перечнями подобных действий в законодательствах отдельных договаривающихся государств.

Так, ст.9 (3) Конвенции и правило 10 Патентной инструкции о предоставле-

нии временной правовой охраны во всех договаривающихся государствах в объеме опубликованной формулы изобретения защищают экономические интересы заявителя, давая ему право с даты публикации евразийского патента требовать соразмерную компенсацию от лиц, использовавших заявленное изобретение без его разрешения в период действия временной охраны. Главенство положений Конвенции как международного договора над национальным законодательством государств – участников Конвенции обязывает их руководствоваться указанными нормами Конвенции и Патентной инструкции, даже если таких норм еще не содержит национальное законодательство какого-либо договаривающегося государства.

Перечень противоправных (контрафактных) действий, включенных в правило 17 Патентной инструкции, более полно в сравнении с национальными законодательствами договаривающихся государств описывает случаи возможных нарушений евразийского патента.

Кроме того, в числе правонарушений оно содержит и такие действия, как предложение к применению запатентованного способа.

В силу положения ст.13(1) Конвенции любой спор, касающийся нарушения евразийского патента в конкретном договаривающемся государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании Конвенции и Патентной инструкции. Упомянутые органы каждого договаривающегося государства должны принимать решения по спорам в отношении любого из случаев противоправных действий, определенных перечнем правила 17 Патентной инструкции.

Изложенные преимущества евразийской патентной системы подтверждают на практике главную направленность Конвенции – благожелательное отношение к заявителю и патентовладельцу в процессе получения евразийского патента и в защите их прав в течение срока его действия.