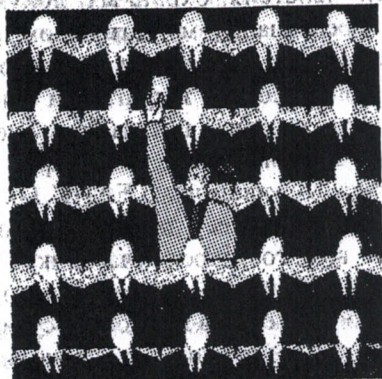


# ОСОБОЕ МНЕНИЕ



## РЕГИОНАЛЬНОЕ (ЕВРАЗИЙСКОЕ) И НАЦИОНАЛЬНОЕ ПАТЕНТОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ

**Н. ОРЛОВА**, зав. отделом аналитических оценок и развития патентной системы ФИПС, к.т.н.,

**А. БАРСОВ**, зам. зав. отделом аналитических оценок и развития патентной системы ФИПС,

**В. РЕЗНИК**, старший научный сотрудник ФИПС, к.т.н.  
(Москва)

**И**сключительные права патентообладателей на использование объектов промышленной собственности (ОПС) определены нормами национальных и международных региональных патентных законодательств. Различие этих норм часто ставит заявителей (субъектов хозяйственной деятельности) перед необходимостью выбора процедуры патентования. При этом им приходится анализировать и оценивать не только достоинства и недостатки самих процедур патентования, но и последствия, которые повлечет за собой получение национального или регионального патента.

Это обстоятельство стало особенно актуальным после распада СССР и появления на бывшей его территории целого ряда новых независимых государств, новых национальных патентных систем и патентных ведомств, подписания рядом государств межгосударственной Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) и появления регионального Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ).

ЕАПК образовала межгосударственную систему охраны изобретений на основе единого патента, действующего на территории всех договаривающихся государств, ратифицировавших Конвенцию или присоединившихся к ней. У заявителей появилась возможность выбора национальной или региональной процедуры патентования и получения национального или регионального патента. Но как сделать правильный выбор? Каждая из этих процедур имеет свои особенности, свои достоинства и недостатки, которые необходимо анализировать и учитывать при патентовании изобретений.

# ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Рассмотрим некоторые из этих особенностей подробнее, сравнив национальное патентное законодательство Российской Федерации, содержащее нормы, сходные с нормами национальных патентных законодательств государств, входивших в состав бывшего СССР, и нормы региональной ЕАПК.

Прежде всего необходимо отметить, что условия патентоспособности, объемы правовой охраны и сроки действия охранных документов по национальному Патентному закону РФ [1] и региональному Патентному законодательству ЕАПК [2] одинаковы, но сам процесс патентования по региональной процедуре представляется более выгодным, так как финансовые затраты на патентование изобретений и получение региональных евразийских патентов существенно ниже затрат на патентование изобретений по национальным процедурам и получение национальных патентов во всех государствах — участниках ЕАПК [3]. При этом сама процедура патентования и получения патента более удобна, поскольку для получения патента, действующего на территории всех государств-участников ЕАПК, необходимо подать всего одну заявку вместо нескольких, оформленных в соответствии с требованиями национальных патентных законодательств каждого государства — участника ЕАПК.

Однако получение патента на изобретение не самоцель для заявителя.

Определяющее условие выбора процедуры патентования в первую очередь ожидаемая экономическая выгода от использования прав, вытекающих из патента с учетом, естественно, всех затрат, необходимых для его получения и поддержания в силе. С этой точки зрения национальное патентование может оказаться более предпочтительным.

Рассмотрим некоторые примеры и доводы.

Правовая охрана изобретения осуществляется при условии своевременной уплаты патентообладателем годовых пошлин за поддержание патента в силе. В соответствии с п.10 (1) Положения о пошлинах [4] за поддержание евразийского патента в силе патентообладатель должен уплачивать годовые пошлины в размере, равном сумме пошлин за поддержание в силе евразийского патента в указанных государствах — участниках ЕАПК за соответствующий год действия патента.

Уровень годовых пошлин за поддержание национальных и регионального евразийского патентов в силе в этих государствах неодинаков, и этот фактор с точки зрения финансовых затрат не в пользу ЕАПК. Многие государства — участники ЕАПК не предоставляют каких-либо льготных режимов по уплате годовых пошлин для владельцев евразийских патентов из государств — участников ЕАПК. К тому же государства — участники ЕАПК — Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдова, Таджикистан в отношении своих национальных заявителей установили очень высокие годовые пошлины за поддержание в силе евразийских патентов, приравняв их к размерам годовых пошлин для зарубежных заявителей, а они в 25 и более раз выше годовых пошлин, взимаемых с национальных патентообладателей за поддержание национальных патентов в силе. И только в России на основе двухсторонних соглашений с государствами — участниками ЕАПК владельцам евразийских патентов из этих государств предоставлен льготный режим уплаты годовых пошлин. Они сохранены в тех же размерах, что и для российских обладателей евразийских патентов. Некоторые льготы по уплате годовых пошлин за поддержание в силе евразийских патентов предоставляются также патентообладателям в Кыргызстане.

Таким образом, если на стадии получения евразийского патента заявители государств — участников ЕАПК пользуются льготным тарифом со скидкой 90% по уплате пошлин за основные юридически значимые действия, то уже на время действия евразийского патента многие из этих государств не предоставляют каких-либо льгот по уплате годовых пошлин для владельцев евразийских патентов.

В результате выгодная в финансовом отношении и удобная в отношении оформления процедура евразийского патентования и получения регионального евразийского патента, действующего одновременно в девяти государствах — участниках ЕАПК, влечет за собой большие расходы на поддержание такого патента в силе.

# ОСОБОЕ МНЕНИЕ

В соответствии с ЕАПК Договаривающиеся государства установили у себя годовые пошлины за поддержание евразийских патентов в силе, которые начинают взиматься в Республиках Молдова и Туркменистан с первого года, в Армении — со второго года, а в остальных шести государствах — с третьего года действия евразийского патента, считая с даты подачи евразийской заявки.

За поддержание в силе евразийского патента во всех девяти государствах — участниках ЕАПК необходимо уплачивать пошлины:

за 3-й год действия патента	— \$ 815,
за 4-й	— \$ 1010,
за 5-й	— \$ 1178,
за 6-й	— \$ 1503,
за 10-й	— \$ 2345,
за 15-й	— \$ 4573,
за 20-й	— \$ 6200.

Такие пошлины не могут не настораживать заявителей при выборе процедуры патентования, тем более что не всегда бывает необходимость патентовать изобретение сразу во всех девяти Договаривающихся государствах, поскольку некоторые из них по целому ряду обстоятельств (состояние экономики, географическое положение и пр.) не представляют интереса для возможной реализации патентуемого изобретения.

Что же касается национального патентования изобретений в таком большом государстве, как Россия, то оно представляется выгодным при любых обстоятельствах. Кроме того, пошлины за поддержание патента в силе в России на порядок ниже упомянутых выше. И именно поэтому из всех государств — участников ЕАПК Россия по своим экономическим и потенциальным возможностям наиболее привлекательна для национального патентования изобретений.

Развитие рыночных отношений и расширение на их основе хозяйственного взаимовыгодного сотрудничества России с государствами СНГ ведет к необходимости защиты внутренних рынков и национальных товаропроизводителей от наплыва товаров из дальнего зарубежья, необходимости защиты и охраны отечественных приоритетов. С этой целью между РФ и многими государствами СНГ заключены двухсторонние соглашения, по которым Договаривающиеся стороны обязуются на взаимовыгодных условиях предоставлять заявителям и потенциальным патентообладателям другого государства ближнего зарубежья такие же преимущества и льготы, как и своим резидентам. Это касается, в частности, предоставления возможности оплаты юридически значимых действий при патентовании в национальной валюте по расценкам, установленным для отечественных заявителей.

Пункт 9 «Положения о пошлинах за патентование изобретений ...» [5] закрепляет за физическими лицами государств, заключивших с РФ международный договор об уплате патентных пошлин в рублях, право оплачивать государственные пошлины на одинаковых условиях с заявителями Российской Федерации. В настоящее время такие договоры заключены с Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Украиной и Узбекистаном. На территории этих государств правообладатели на ОПС имеют возможность регистрировать договоры об уступке патентов и лицензионные договоры в своих национальных патентных ведомствах на льготных условиях. Это делает для них национальную процедуру патентования более выгодной, чем региональная евразийская процедура патентования.

Следует также отметить и тот факт, что если по целому ряду юридически значимых действий при патентовании изобретений и при получении патентов отечественным заявителям и заявителям упомянутых выше государств предоставляются значительные льготы по уплате патентных пошлин (см. [4] и [5]) по сравнению с зарубежными заявителями, то в отношении пошлин за регистрацию договоров об уступке (передаче) прав никаких льгот отечественным заявителям не предусмотрено, и они уравниваются в своих расходах с зарубежными заявителями (патентообладателями), что ставит последних в более выгодное положение и вызывает озабоченность отечественных заявителей.

Для патентообладателя весьма важна возможность уступки патента другому лицу или прав на использование изобретения на основе лицензионного договора. Здесь имеют место весьма значительные различия национальных и регионального евразийского патентных законодательств.

В соответствии с Патентной инструкцией [6] (Правило 13 к ЕАПК) региональный евразийский патент может быть предметом правопреемства и передачи прав только в отношении всех Договаривающихся государств, в которых он имеет силу. Эту норму нельзя отнести к числу достоинств евразийского патентного законодательства, так как она ограничивает возможности коммерциализации ОПС. Интересы патентообладателя (лицензиара) в территориальном плане не всегда совпадают с интересами лицензиата, и это может усложнить процесс заключения лицензионного договора.

Согласно п.3 ст.17 ЕАПК [2] для продолжения действия евразийского патента патентообладатель должен указывать название каждого государства — члена ЕАПК, в котором он желает продолжения действия патента с одновременной уплатой пошлин в отношении данного государства. А это значит, что не всякий евразийский патент будет содержать полный перечень государств — членов ЕАПК или именно тех государств, которые интересуют лицензиата. В этом случае лицензиат вынужден приобретать право на использование изобретения в том государстве, в котором он не поддерживался в силе патентообладателем, или же приобретать еще один (дополнительный) национальный патент, имеющий силу на территории интересующего лицензиата государства. И тот, и другой путь ведут к увеличению расходов на приобретение прав, вытекающих из патента, не говоря уже о потере времени, неудобствах и дополнительных хлопотах, связанных с получением новых патентов и реализацией своих прав в дальнейшем.

Более того, что весьма важно, в данном случае дополнительный национальный патент в силу действующего в данном государстве патентного законодательства (требование наличия новизны) не может быть получен с тем же объемом прав, охраняемых законом, что и его предшественник — евразийский патент. Эта ситуация может оказаться непреодолимой для заключения лицензионного договора (договора об уступке прав на патент) в отношении ОПС, охраняемого евразийским патентом.

Патентный закон РФ (ст.13 [1]) позволяет любому лицу, не являющемуся патентообладателем, с разрешения патентообладателя использовать изобретение, защищенное национальным патентом на основе лицензионного договора, который подлежит обязательной регистрации в Патентном ведомстве РФ.

Эта норма закона широко используется в практике, однако следует отметить, что случаи уступок патентов, как формы передачи прав на ОПС, среди подобных договоров в последнее время встречаются все чаще. Так, например, доля договоров об уступке патентов в объеме общего количества договоров об уступке прав на ОПС и лицензионных договоров на их использование в 1996 году составляла в РФ более 30%.

В 1997 году она достигла уже 50%, а в 1998 году превысила и этот показатель.

Это происходит потому, что в создавшейся в РФ и государствах ближнего зарубежья сложной экономической ситуации, в условиях повсеместного денежного дефицита предприятиям, желающим производить новую, конкурентоспособную продукцию с использованием новых, наукоемких технологий, часто бывает выгоднее приобретать патенты и исключительные права на уже готовые технические решения, чем вести собственные научные исследования и опытно-конструкторские разработки или приобретать ограниченные права на ОПС на основе лицензионных договоров. Но и приобретение лицензий представляется привлекательным потому, что по лицензионному договору лицензиату передаются не только сами технические решения, но и, как правило, все особенности и секреты производства (ноу-хау), без знания которых применение новых технологий и выпуск новой продукции практически невозможны.

С другой стороны, в создавшейся в экономике кризисной ситуации реализация новых технических решений стала весьма проблематичной, и патентообладатели часто

сами ищут пути и возможности уступить свои патенты заинтересованным лицам с минимальными финансовыми потерями. Таким образом, коммерциализация ОПС на основе соответствующих договоров приобретает форму важных экономических операций и представляет практический интерес для патентообладателей, хорошо понимающих, что получить патент — это только первый шаг. Весьма важно суметь реализовать этот патент. Отсутствие возможностей для практической реализации изобретения толкает патентообладателя на уступку патента заинтересованному лицу на основе договора об уступке или на передачу ему прав на использование изобретения на основе лицензионного договора.

Как уже отмечалось ранее, эти договоры подлежат обязательной регистрации в патентном ведомстве. Непременное условие регистрации договоров — уплата государственных пошлин, размеры которых определены каждым патентным законодательством и не могут не приниматься во внимание заявителями при выборе процедуры патентования изобретений. При этом должна учитываться и возможность в перспективе уступки патентов или предоставления прав на использование изобретений другим заинтересованным лицам при беспрепятственном заключении с ними соответствующих договоров и минимальных финансовых затратах на совершение таких коммерческих операций.

В соответствии с п. 11(2) Положения о пошлинах ЕАПО [4] за регистрацию договора об уступке прав на евразийский патент уплачивается государственная пошлина в размере \$ 500, в то время как в РФ за проведение аналогичных действий установлена государственная пошлина [6] в размере двух минимальных оплат труда, что составляет в настоящее время сумму около \$ 7.

Таким образом, стоимость только регистрации договора об уступке регионального евразийского патента почти в 70 раз выше стоимости тех же юридических действий по Патентному закону РФ. Более того, в ряде других государств СНГ размеры этих пошлин еще ниже. Так, например, в Казахстане эта пошлина составляет 1,5, в Азербайджане — 0,8, а в Армении всего 0,6 минимального размера оплаты труда. Это не может не вызывать интереса заявителей.

Если рассмотреть размеры аналогичных пошлин в странах дальнего зарубежья, то они колеблются в очень широких пределах, но все же ниже, чем в ЕАПО, и, как правило, не превышают \$ 150. Так, в Японии они составляют \$ 115, в Южной Корее — немногим больше \$ 50, в Дании — \$ 50. Примерно в таких же размерах установлены они и в других странах. Таким образом, эта пошлина в ЕАПВ представляется завышенной, что не служит привлекательным фактором для заявителей.

В качестве фактора, отражающего привлекательность национальной патентной системы, можно также привести наличие нормы о предоставлении временной правовой охраны изобретению (ст. 22 Патентного закона РФ [1]), которая (см. Правило 10 Патентной инструкции ЕАПК [6]) расширяет права заявителя, так как позволяет ему получать временную правовую охрану изобретения не только с даты публикации сведений о заявке на изобретение, но уже с даты уведомления заявителем о своих правах лица, использующего изобретение. Эта дата может быть более ранней, чем дата публикации сведений о заявке, что влечет за собой определенную выгоду для заявителя (патентообладателя).

И еще один аргумент, который нельзя не учитывать при выборе процедуры патентования изобретений.

Надежность охраны и защиты исключительных прав патентообладателей в любом государстве определяется совершенством патентной и судебной национальных систем.

Как следует из ст. 13 ЕАПК [2], национальные суды или другие компетентные органы в каждом из государств — участников ЕАПК обеспечивают на своей территории защиту нарушенных исключительных прав обладателей евразийских патентов, также, как и обладателей национальных патентов. За нарушение евразийского патента в каждом из государств — участников ЕАПК предусматривается такая же гражданско-правовая или иная ответственность, как за нарушение национального патента. Однако

уровень национальных судебных систем в ряде государств с переходной экономикой весьма низок, и это ставит под сомнение саму возможность защиты исключительных прав патентообладателей.

Судя по опубликованным российской печатью результатам исследований немецких экспертов, проанализировавших 16 государств с переходной экономикой, развитие правовых систем в упомянутых в их числе государствах, подписавших ЕАПК, оценено лишь в 1 — 2 балла из 10 возможных. При этом экономика России, заняв 8-е место из 16 возможных, в целом получила 6,14 балла, а экономика Беларуси за последнее 16-е место — всего 4,14 балла.

При таком низком уровне правовых систем в крупнейших государствах — участниках ЕАПК надежность защиты нарушенных исключительных прав патентообладателей представляется весьма сомнительной. А если учесть, что в разных государствах подходы к рассмотрению дел о нарушенных правах патентообладателей могут быть различными, то и судебные решения по одному и тому же вопросу о нарушенных правах патентообладателя в разных государствах могут оказаться прямо противоположными. Такая ситуация не может не настораживать заявителей. Какой смысл в региональном евразийском патентовании изобретений при кажущемся низком уровне финансовых затрат, если такая патентная система по сравнению с национальной не имеет преимуществ в плане надежной защиты нарушенных прав патентообладателей?

Конечно, можно поставить под сомнение выводы немецких экспертов, но ведь трудно привести убедительные доводы в защиту международной Евразийской патентной организации, которая в принципе не может что-либо изменить в национальных патентных и правовых системах Договаривающихся государств и может ориентироваться только на их фактическое состояние.

Таким образом, не умаляя достоинств региональной евразийской процедуры патентования изобретений и принимая во внимание, что сам процесс получения евразийского патента сразу для нескольких государств обходится дешевле и более удобен, чем процесс получения национальных патентов в этих же государствах, нельзя недооценивать выгоды от получения прав, вытекающих из национальных патентов.

Возможность оптимального выбора государств патентования, низкие пошлины за поддержание патентов в силе, более простая коммерциализация ОПС и экономическая выгода от регистрации лицензионных договоров и договоров об уступке прав на патент в национальных патентных ведомствах делают в конечном итоге национальное патентование в Российской Федерации и в других государствах СНГ в ряде случаев более выгодным, чем региональное евразийское патентование, и это относится как к российским заявителям, так и к заявителям из государств ближнего зарубежья.

## Литература

1. Патентный закон Российской Федерации. Комментарий к Российскому патентному законодательству. СПб.: М., 1993, с. 45-77.
2. Евразийское патентное законодательство. Комментарий и нормативные акты. Евразийская патентная конвенция. М., 1998, с. 104-120.
3. Бюллетень № 1 Евразийского патентного ведомства. Изобретения. М., 1998, с. 76.
4. Евразийское патентное законодательство. Комментарий и нормативные акты. Положение о пошлинах ЕАПО. М., 1998, с. 178-191.
5. Положение о пошлинах за патентование изобретений... в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 12 августа 1996 г., № 947.
6. Евразийское патентное законодательство. Комментарий и нормативные акты. Патентная инструкция к ЕАПК. М., 1998, с. 121-177.

\*\*\*