



соблюдения ст. 35 подается лишь тогда, когда решение относится только к топологической схеме как таковой, к взаимному расположению элементов (однако это непатентоспособный объект, и в других странах патент скорее всего выдан не будет). Технологии изготовления, конструкции кристаллов интегральных микросхем и сходные решения подлежат зарубежному патентованию на общих основаниях, т.е. с соблюдением ст. 35.

Очевидно, то же самое справедливо и в отношении патентов на программы. Прежде встречалось мнение, что поскольку **собственно программу как таковую** в нашей стране запатентовать нельзя, то первую заявку можно подавать в другой стране. Этот довод и раньше был уязвим, теперь же он на чисто лишен оснований.

Нужно учесть практику фактического патентования программ. В европейских странах, и особенно в США, патенты давно выдаются на программы как таковые. Осенью 1995 г. там даже было выпущено специальное руководство по экспертизе изобретений, связанных с программным обеспечением. По данным Г. Ахароньяна, редактора «Internet Patent Service», число патентов на программы для ЭВМ, выдаваемых в США, ежегодно составляет несколько тысяч.

В России патентование изобретений, связанных с программным обеспечением, уже также возможно. Как показывает проведенный анализ российских заявок и патентов, опубликованных в

1994 – 1996 гг., заявки на изобретения, связанные с программным обеспечением, поступают и в Роспатент, в основном от иностранных заявителей. По многим из них патенты выдаются. Удалось выявить несколько патентов даже собственно на программы.

Оставляя в стороне возможность их опротестования, хотелось бы подчеркнуть, что заявки, предметом которых являются программы ЭВМ, не отвергаются на стадии формальной экспертизы, и в дальнейшем по ним могут быть выданы патенты. Изложенное позволяет утверждать: если решение, созданное в России, связано с программным обеспечением или интегральной микросхемой, первая заявка должна подаваться в России и только спустя три месяца – за рубежом.

Ни в коем случае не выступаю за ограничение работы отечественных заявителей с иностранными фирмами. Наоборот, научные и технологические проекты, выполняемые российскими учеными и специалистами, очень важны для привлечения иностранных инвестиций, столь необходимых нашей стране. Поэтому эту деятельность следует всячески развивать и поддерживать. Следует лишь строго соблюдать требования закона. Видимо, научно-техническое сотрудничество отечественных и зарубежных специалистов и организаций нуждается в более подробном законодательном регулировании, а усилия российских авторов – в эффективном стимулировании.

ВЫБОР ПРОЦЕДУРЫ ПАТЕНТОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

ШКОЛА
МЕНЕДЖЕРА



*Взвешенный выбор процедуры патентования изобретений за рубежом должен способствовать достижению коммерческих целей, ради которых и проводится само патентование. Так считает канд. экон. наук, доцент Российской школы менеджера института интеллектуальной собственности **И.И.Вовк** (Санкт-Петербург).*

Патентование изобретений за рубежом является важным условием осуществления экспортных опера-

ций, продажи лицензий и других форм внешнеэкономических связей. К сожалению, в последние годы число отечес-

твенных изобретений, патентуемых за рубежом, резко сократилось. По данным Международного бюро ВОИС, в 1992 г. российскими заявителями было подано 4646 заявок и получено всего 328 зарубежных патентов. В России официальная статистика по патентованию отечественных изобретений за рубежом в настоящее время не ведется.

Безусловно, спад в зарубежном патентовании объясняется объективными причинами. В первую очередь – неблагоприятным состоянием экономики, сокращением экспорта продукции, отсутствием валютных средств у большинства российских предприятий и т.д.

Тем не менее зарубежное патентование было и остается важным условием продвижения отечественных товаров и технологий на внешний рынок. Сейчас практически все российские предприятия имеют полную свободу действий как в области внешнеэкономической деятельности, так и патентования изобретений за рубежом. Тут прежде всего необходимо решать стратегические вопросы: определить цель патентования, обосновать его целесообразность, не ошибиться в выборе стран и процедуры патентования. Последнее заслуживает особого внимания.

После вступления в силу Евразийской патентной конвенции и возможности указания евразийского патента в международной заявке число процедур патентования изобретений за рубежом и их вариантов возросло. Одновременно усложнилось решение этого вопроса.

Процедура патентования в соответствии с договором РСТ является самой распространенной и привлекательной для российских заявителей. Прежде всего это связано с тем, что российский заявитель подает международную заявку на русском языке в свое патентное ведомство. Правда, затем, при вступлении в национальную фазу, заявитель обязан перевести заявку на языки стран патентования. Но это будет уже после получения и анализа заявителем результатов международного поиска, а возможно, и международной предварительной экспертизы. При этом заявитель может внести изменения в

перечень стран патентования.

Как известно, основными недостатками процедуры РСТ по сравнению с традиционной являются длительность рассмотрения заявки в целом и дополнительные расходы по пошлинам за ее подачу и указание государств в международной заявке. Поэтому считалось, что процедура РСТ экономически целесообразна, когда намечается 5 – 6 стран патентования.

Сегодня это утверждение не является столь однозначным. Ассамблея Союза РСТ за последнее время дважды снижала размеры пошлин. С 1.01.1998 г. основная пошлина по процедуре РСТ составляет 650 швейцарских франков (455 долл.), а пошлина за указание (не свыше 11) – 150 швейцарских франков (105 долл.). Кроме того, следует учитывать объявленное Ассамблеей Союза РСТ с 1.01.1996 г. уменьшение на 75% пошлин для заявителей из стран (в том числе из России), где национальный доход на душу населения ниже 3 тыс. долл.

Одно из преимуществ процедуры РСТ – установление приоритета сразу во всех указанных странах патентования – иногда может быть решающим при выборе этой процедуры. Например, заявитель определил две страны патентования и видит, что по традиционной процедуре, т.е. при подаче заявки в каждую отдельную страну, он не успеет использовать конвенционный приоритет, а его необходимо сохранить в связи с предстоящим экспортом, публикацией изобретения, демонстрацией на выставке и т.д. Не стоит забывать о том, что указание России можно включить в число стран международной заявки и установить приоритет во всех странах, не подавая национальной заявки. Это позволит сэкономить время.

Таким образом, в каждой конкретной ситуации придется оценить все «за» и «против» обеих процедур патентования, в том числе предстоящие расходы.

Как известно, Европейская патентная конвенция с момента ее подписания и вступления в силу провозгласила принцип свободного доступа. В соответствии с ним заявители из стран, не являющихся членами ЕПВ, также могут подавать заявки на выдачу европейско-





го патента. Однако, по официальной статистике, российские заявители ни разу не использовали процедуру ЕПК в чистом виде для получения европейского патента. Видимо, эта процедура нам менее известна. К тому же заявка должна быть подана на одном из трех официальных языков ЕПК – английском, французском, немецком. Причем предусматривается ее подача в ЕПВ, его филиалы или патентные ведомства стран – членов ЕПК.

Российские заявители испрашивают европейские патенты, используя процедуру РСТ. При этом, несмотря на проводимый ФИПС международный поиск по международной заявке, ЕПВ требует от российского заявителя при переводе на региональную фазу оплаты европейского патентного поиска.

В настоящее время существует возможность не только избежать двойной оплаты за проведение патентного поиска по международной заявке, но и сократить эти расходы. Решением Административного совета ЕПО установлено 75%-ное снижение размера пошлин, взимаемых ЕПВ за проведение международного поиска и международной предварительной экспертизы для заявителей из стран Восточной Европы, а также СНГ. Естественно, что в заявлении к международной заявке в качестве международного поискового органа и органа международной предварительной экспертизы российский заявитель должен указать не ФИПС, а ЕПВ и перевести заявку на английский язык (это все равно необходимо было бы сделать при переводе международной заявки на региональную фазу). В этом случае при переводе международной заявки на региональную фазу патентный поиск не оплачивается.

Указанный вариант подачи международной заявки предпочтителен, если по международной заявке испрашивается европейский патент и если изобретение, на которое подается заявка, по предварительной оценке, является патентоспособным и коммерчески значимым.

Российским заявителям надо смелее патентовать свои изобретения в соответствии с ЕПК и пользоваться процедурой распространения европейских патентов. Это имеет смысл в тех случаях, когда для патентования выбраны страны – члены ЕПК и государства, принявшие распространение европейского

патента. Тот факт, что заявка должна быть переведена на официальные языки ЕПК, далеко не всегда является препятствием. Ведь на региональной фазе РСТ также требуется перевод международной заявки.

При испрашивании европейских патентов необходимо учитывать изменения, внесенные в ЕПК и Инструкцию к ней, за последние годы*. В частности, изменен срок уплаты пошлин за указание стран – членов ЕПК в европейской заявке. По международной заявке это надо делать на региональной фазе.

С 1.01.1996 г. в международную заявку включено указание евразийского патента, и с этой же даты ЕАПВ начало прием заявок на выдачу евразийских патентов. Российские заявители подают пока мало таких заявок. Так, в 1996 – 1997 гг. ими подано 11% евразийских заявок по сравнению с 54% заявок, поданных заявителями из стран дальнего зарубежья. Такая статистика становится понятной, если учесть сокращение товарооборота России со странами СНГ. На долю последних в настоящее время приходится лишь 20% внешне-торгового оборота России. Причем 80% из них составляет товарооборот с Украиной, Белоруссией и Казахстаном – основными торговыми партнерами России из стран СНГ.

При выборе евразийской процедуры патентования необходимо учитывать наличие двусторонних межправительственных соглашений. Как известно, Россия заключила такие соглашения с Белоруссией, Киргизией, Азербайджаном, которые одновременно являются членами ЕАПК. Важно, что указанные соглашения приравнивают иностранных заявителей к национальным в отношении уплаты пошлин. Поэтому в каждом конкретном случае заявителям придется решать, что выгоднее: использовать процедуру патентования ЕАПК или национальные процедуры выбранных стран**. Высокие гонорары патентных поверенных в странах СНГ могут неожиданно склонить весы в ту или другую сторону.

При патентовании изобретений в

* См.: Еременко В.И. Пересмотр европейского патентного законодательства//Патенты и лицензии. 1996. № 5. С.29.

** См.: подробнее Григорьев А.Н., Мазнев С.Ф., Киреева Ф.А. Выгодна ли евразийская процедура патентования изобретений? //Патенты и лицензии. 1997. № 4. С. 3.

соответствии с ЕАПК необходимо помнить одну ее особенность, на которую уже неоднократно обращали внимание в публикации наши специалисты. В ЕАПК в отличие от РСТ и ЕПК пока нет указания о приравнивании евразийской заявки к национальной в каждом из государств-участников. Стало быть, она не является основанием для истребования конвенционного приоритета в соответствии со ст. 4 Парижской конвенции.

Определенные сложности возникают в связи с уплатой пошлин за поддержание евразийского патента в силе. Выданный евразийский патент действует во всех договаривающихся странах с даты выдачи (даты публикации сведе-

ний в Бюллетене ЕАПВ) до даты уплаты первой национальной годовой пошлины за поддержание патента в силе. На этом этапе патентовладелец должен указать страны – члены ЕАПК, в которых ему необходимо продолжение действия евразийского патента. Уплата национальных пошлин осложняется тем, что они взимаются в странах – членах ЕАПК, начиная с разных годов действия евразийского патента.

Конечно, ЕАПК действует всего два года. По мере накопления опыта процедура станет совершенствоваться, вероятно, будут вноситься изменения и уточнения как в текст Конвенции, так и инструкции к ней.

ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИОКР: ЕСТЬ ЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЗАКОНАХ?

Патентный поверенный Российской Федерации **Б.А.Дронов** (ООО «Волго-УралНИПИГаз», г.Оренбург) рассуждает о взаимоотношениях сторон, возникающих при распределении прав на результаты НИОКР.

Одним из наиболее важных и сложных вопросов, решаемых в договоре о выполнении НИОКР, является вопрос о правах сторон на результаты работ, получаемые по договору. Претендовать на них могут как исполнитель, так и заказчик. Первый потому, что именно он – создатель научно-технической продукции. Второй потому, что работа выполнена по его заданию и им оплачена.

Гражданский кодекс Российской Федерации оставляет разрешение этого вопроса за сторонами договора. Согласно п. 1 ст. 772 «стороны могут использовать результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных договором». В принципе



права по использованию и распоряжению созданной по договору научно-технической продукцией могут быть полностью сохранены за исполнителем или переданы заказчику. Однако на практике это встречается сравнительно редко. Гораздо чаще договор отражает взвешенный баланс интересов сторон. При этом нельзя забывать, что использование и распоряжение результатами работ обычно рассматриваются как тесно взаимосвязанные, но относительно самостоятельные аспекты использования права на интеллектуальную собственность.

Об интересе специалистов к этой проблеме можно судить по регулярным публикациям, появляющимся в печати.