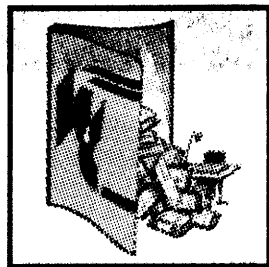


ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ



ЕВРАЗИЙСКАЯ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПАТЕНТОВАНИЯ? ВЫБОР ЗА ЗАЯВИТЕЛЕМ

В. ЕРЕМЕНКО, начальник отдела права ЕАПВ, к.ю.н.

Р. ШАБАНОВ, начальник отдела реестра евразийских патентов ЕАПВ, к.т.н.

Вместо пролога. Считая, что печатное издание — это трибуна для изложения разных, порой диаметрально противоположных мнений, мы предоставляем авторам возможность высказывать свою точку зрения. Не случайно же указываем в журнале, что «мнение редакции может не совпадать с мнением авторов». Поэтому, напечатать статью о деятельности Евразийского патентного ведомства, мы его не критиковали и ни в коей степени не высказывали точку зрения редакции. Для анализа описываемой ситуации, полагали мы, найдутся специалисты гораздо компетентнее, чем мы, журналисты. Но в публикуемой ниже статье показываем нетронутым весь колчан стрел в адрес «ИС» без каких-либо изъятий.

Проблемы получения надежной правовой охраны изобретений постоянно привлекают пристальное внимание заявителей и специалистов в области промышленной собственности.

С вступлением в силу с 12 августа 1995 г. Евразийской патентной конвенции и началом деятельности Евразийского патентного ведомства с 1 января 1996 г. у заявителей в зависимости от их коммерческих интересов появилась возможность выбора процедуры патентования (национальной или региональной) и получения национального или европейского охранного документа либо сочетания этих двух процедур и получения двух патентов (национального и евразийского) на одно и то же изобретение. Эти проблемы получили достаточно широкое и объективное освещение с приведением как положительных, так и отрицательных моментов упомянутых систем патентования в ряде серьезных публикаций.

Вместе с тем нельзя не отметить иной вид публикаций, основная цель которых заключается в попытках доказать экономическую несостоятельность региональной (евразийской) процедуры патентования. Классический пример такого рода публикаций статья Н. Орловой, А. Барсова, В. Резника «Региональное (евразийское) и национальное патентование изобретений» [1].

В начале этой публикации совершенно справедливо отмечено, что патентование и получение регионального евразийского патента по сравнению с национальными процедурами имеют существенные преимущества.

Права авторы статьи и в том, что уровень годовых пошлин за поддержание национальных и регионального евразийского патентов в силе в этих странах не одинаков, что с точки зрения финансовых затрат не в пользу ЕАПВ, поскольку многие государства — участники ЕАПК не предоставляют каких-либо льготных режимов по данному разделу для владельцев евразийских патентов из государств — участников ЕАПК. Можно согласиться с авторами статьи, что, скажем, в Азербайджане, Казахстане, Молдове и Таджикистане для национальных владельцев евразийских патентов установлены существенно более высокие (в 25 и более раз) годовые пошлины за поддержание в силе евразийского патента, приравненные по размеру к пошлинам для зарубежных владельцев национальных патентов, по сравнению с годовыми пошлинами, установленными для национальных владельцев национальных патентов.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Примечательно, что в связи с этим они представляют ситуацию в Российской Федерации почти как идеальную, указывая, что «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» [2]. При этом авторы статьи «скромно» умалчивают, что в России для национальных патентовладельцев размеры пошлин за поддержание в силе евразийских патентов по сравнению с пошлинами за поддержание в силе национальных патентов увеличены на 25% [3].

Кроме того, в нашем государстве, установившем для национальных владельцев и владельцев евразийских патентов из стран СНГ, связанных с Россией межправительственными соглашениями, льготный режим по уплате годовых пошлин, в отношении зарубежных владельцев евразийских патентов из других стран сохраняется такая же существенная разница в размерах пошлин по сравнению с годовыми пошлинами для национальных патентовладельцев. Подобная картина наблюдается и в Туркменистане с тем отличием, что это государство не имеет с другими странами СНГ аналогичных двусторонних соглашений.

В Киргизии, вступившей в ВТО, годовые пошлины для национальных и зарубежных владельцев евразийских патентов на 20% выше пошлин за поддержание в силе национальных патентов.

Несколько меньшая разница в размерах годовых пошлин установлена в Беларуси для национальных владельцев евразийских патентов и национальных патентов (примерно в 6 раз). И только в Армении установлены одинаковые размеры годовых пошлин за поддержание в силе национальных и евразийских патентов как для национальных, так и зарубежных владельцев патентов с сравнительно невысоким уровнем размеров годовых пошлин (например, \$ 40 США в 3-й год действия патента). К сожалению, авторы статьи лишь констатируют факты и не дают должной оценки сложившейся ситуации с годовыми пошлинами за поддержание евразийских патентов в силе.

Наблюдаемое различие в подходах большинства стран — участниц ЕАПК к установлению завышенных размеров годовых пошлин за поддержание в силе евразийских и национальных патентов в определенной мере сдерживает сегодня темпы расширения применения в этих странах региональной евразийской системы национальными заявителями, особенно в тех, где сохраняется существенная разница в размерах годовых пошлин в отношении поддержания в силе евразийского и национального патента. Данная проблема была предметом неоднократного обсуждения на Административном совете ЕАПО. Так, в ходе шестого (четвертого очередного) заседания Административного совета ЕАПО (Москва, 25 — 26 ноября 1997 г.) представители ВОИС и ЕПВ выразили серьезную озабоченность относительно намерения государств — участников ЕАПК взимать пошлины за поддержание евразийских патентов в размерах, превышающих соответствующие размеры годовых пошлин за поддержание в силе национальных патентов.

Вполне очевидно, что государства — участники ЕАПК обладают полным правом устанавливать размеры пошлин на своей территории, в том числе за поддержание в силе евразийских патентов. Вместе с тем не менее очевидно, что государства-участники, ратифицировав ЕАПК, приняли на себя обязательство по укреплению сотрудничества в области охраны изобретений, закрепленное в преамбуле ЕАПК. Думается, что практика завышенных пошлин за поддержание в силе евразийских патентов идет вразрез с духом такого сотрудничества.

В отношении же других государств, не входящих в ЕАПО и заинтересованных в экономическом и торговом сотрудничестве с этими странами, уровень установленных годовых пошлин за поддержание в силе евразийских патентов, как показывает практическое функционирование Евразийской патентной системы, не является сдерживающим фактором для ее широкого использования. В настоящее время евразийской патентной системой пользуются заявители из более чем 40 стран мира.

Приведенные в статье суммарные размеры годовых пошлин за поддержание в силе евразийских патентов во всех 9 странах — участницах ЕАПК никак не могут, пользуясь выражением авторов статьи, «настораживать заявителей при выборе процедуры патентования»,

поскольку на практике интересы владельцев евразийских патентов распространяются в среднем на 4 — 5 государств (среднее число указанных государств при уплате первой годовой пошлины составляет 4,5, второй годовой пошлины (после выдачи патента) — 3,3).

Не подтверждается конкретной практикой работы ЕАПВ и усматриваемая авторами статьи выгода национального патентования в России при любых обстоятельствах. В течение 8 месяцев 1999 года при уплате первой годовой пошлины владельцы 40 евразийских патентов указали для продолжения их действия только Россию, предпочитая пользоваться здесь для патентования изобретения региональной евразийской патентной процедурой.

Критические оценки сделаны в статье в отношении евразийского патентного законодательства по вопросам уступки права на евразийский патент и регистрации лицензионных договоров.

Так, отмечается высокая стоимость регистрации договора об уступке прав на евразийский патент в ЕАПВ по сравнению с государственными пошлинами за эти юридические действия, установленные в государствах — участниках ЕАПК национальными процедурами. На основании того, что заключение между Россией и рядом государств СНГ двухсторонних соглашений предоставляет патентообладателям из этих стран возможность регистрировать договоры об уступке патентов и лицензионные договоры в своих национальных патентных ведомствах на льготных условиях, делается вывод, что национальная процедура патентования более выгодна, чем региональная евразийская процедура.

Действительно, пошлина за регистрацию в ЕАПВ договора об уступке прав на евразийский патент выше, чем при регистрации в национальных патентных ведомствах договора об уступке прав на национальный патент, поскольку такая процедура в ЕАПВ в соответствии с правилом 13 Патентной инструкции к ЕАПК действительна в отношении евразийского патента во всех государствах-участниках ЕАПК, в которых он имеет силу. Для получения равноценных прав в отношении национального патента его владельцу пришлось бы пройти сначала патентование изобретения, а затем регистрацию договора об уступке прав по национальным процедурам в каждом из государств, в которых действовал бы эквивалентным образом национальный патент.

Что касается регистрации лицензионных договоров на использование евразийского патента, то согласно тому же правилу 13 Патентной инструкции к ЕАПК такие договоры регистрируются в соответствии с национальными законодательствами государств-участников ЕАПК, на территории которых этот патент имеет силу.

В отношении этих регистраций действуют такие же размеры пошлин, что и для национальных патентов, а также все те же льготы, которые вытекают из двухсторонних соглашений, заключенных между государствами — участниками ЕАПК.

Высказываемое в статье мнение, что принятая в ЕАПК процедура указания Договаривающихся государств для продолжения действия евразийского патента, которая в интересах патентоладельца позволяет сузить число государств, где он желает продолжить действие названного охранного документа, может войти в противоречие с интересами лицензиата в том смысле, что последнего будут интересовать не те страны, в которых действует евразийский патент, лишено каких-либо оснований.

На самом деле, как показывает практика, данная процедура евразийского законодательства — гибкий инструмент, позволяющий владельцу евразийского патента исходя из его заинтересованности и интересов лицензиатов ежегодно решать вопрос об объемах патентования изобретения, при необходимости суживая число государств для продолжения действия евразийского патента, чтобы не нести излишние расходы на эти процедуры.

В связи с этим следует отметить, что в интересах патентоладельца и лицензиатов евразийское законодательство на основании правила 40(7) Патентной инструкции предоставляет патентоладельцу возможность сохранить действие евразийского патента на территории тех Договаривающихся государств, которые не были им указаны при уплате очередной годовой пошлины, но в которых в предыдущий год евразийский патент действовал путем дополнительного указания в течение 6-месячного льготного срока этих стран с уплатой, увеличенной на 50 %.

В качестве привлекающего фактора национальной патентной системы авторы статьи приводят наличие в российском законодательстве нормы о предоставлении временной правовой охраны изобретению с даты уведомления заявителем о своих правах лица, использующего изобретение, когда эта дата является более ранней, чем публикация сведений о заявке.

Рассматривая данную точку зрения в случае сравнения национальной и региональной систем патентования, трудно согласиться с мнением, что возможность отсчета временной охраны с даты уведомления заявителем о своих правах лица, использующего изобретение, можно относить к фактору привлекательности национальной патентной системы. Особенно если учесть, что в соответствии с национальными законодательствами государств — участников ЕАПК претензии о денежной компенсации за использование заявленного изобретения в период временной охраны можно предъявить только после получения патента. Заметим, что согласно статье 9(3) ЕАПК после опубликования евразийской заявки заявителю предоставляется временная охрана в соответствии с национальным законодательством Договаривающегося государства.

Кроме того, специфика временной охраны такова, что более ранняя дата уведомления предполагаемого нарушителя не оказывает влияния на размер денежной компенсации, который, как правило, определяется соглашением сторон и значительно ниже размера возмещения вреда, причиненного вследствие нарушения патента.

Уместно рассмотреть еще один важный вопрос, который не был затронут авторами статьи: эффективность правовой охраны, предоставляемой евразийскими и национальными патентами.

Речь идет о реализации прав, вытекающих из соответствующих патентов, и о полноте правового регулирования отношений в сфере коммерциализации запатентованных изобретений. Ведь заявители получают охранные документы не только для того, чтобы платить за их поддержание меньше денег. В 1999 г. владельцы 40 европейских патентов при уплате первой годовой пошлины указали для продолжения действия своих патентов только Россию, т.е. использовали евразийскую патентную процедуру. Этот интересный факт, на наш взгляд, не проста случайность, поскольку заявители предпочли получить более эффективную охрану.

В правиле 17 Патентной инструкции к ЕАПК дается понятие нарушения евразийского патента путем изложения исчерпывающего перечня несанкционированных патентовладельцем действий, а именно:

- изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью запатентованного продукта;
- применение запатентованного способа или предложение к его применению;
- применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно запатентованным способом.

В национальных законодательствах большинства государств — участников ЕАПК понятие нарушения патента уже по своему содержанию. Так, например, в российском Патентном законе не предусмотрены такие правонарушения, как предложение для применения запатентованного способа, предложение к продаже, применение продукта и ввоз продукта, непосредственно полученного запатентованным способом. Вполне очевидно, что более полный перечень противоправных действий усиливает позиции патентовладельца на рынке, так как он располагает более широкими полномочиями по привлечению нарушителей патента к ответственности. В этом отношении владельцы евразийских охранных документов находятся в более предпочтительном положении по сравнению с патентовладельцами большинства государств-участников ЕАПК, которые получают национальные патенты. Поэтому евразийский патент — более «сильный» охраняемый документ, поскольку его владелец располагает более широким набором инструментов по защите своей патентной монополии.

Одно исключение из патентной монополии: так называемое правило об исчерпании прав. В российском Патентном законе оно сформулировано в абз. 7 ст. 11: не признается нарушением исключительного права патентообладателя... применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем. Следует отметить, что упомянутая норма в правоприменительной практике допускает двойное толкование. Так, термин «средства» иногда толкуется как объект изобретения (нематериальный объект), а не как продукт, в котором воплощено изобретение (объект вещного права). Кроме того, поскольку российский законодатель предпочел термин «применение», то в случае узкого толкования судами данной нормы это означает, что третьи лица могут только применять в коммерческих целях введенные в оборот продукты, но не перепродавать. Словосочетание «введение в хозяйственный оборот законным путем» не отличается достаточной ясностью и определенностью. «Законный путь» зачастую ассоциируется с необходимостью получения лицензии на определенный вид деятельности.

В евразийском патентном законодательстве аналогичная норма получила более четкую и благоприятную для патентовладельца формулировку: не признается нарушением евразийского патента использование запатентованного изобретения...при введении в хозяйственный оборот продукта, изготовленного с применением запатентованного изобретения, самим патентовладельцем или с его согласия в том Договаривающемся государстве, где действует евразийский патент и в котором было осуществлено такое введение в хозяйственный оборот (правило 19 Патентной инструкции к ЕАПК).

Если ранее (до внесения изменения в правило в 1997 г.) в Евразийском патентном законодательстве действовал принцип «международного» исчерпания прав патентовладельца, наиболее полно проявившийся в Люксембургском соглашении о патенте ЕС, то в настоящее время введен принцип «национального» исчерпания прав. Иными словами, на основе прежнего регулирования введение в хозяйственный оборот запатентованного продукта в одном из государств — участников ЕАПК приводило к исчерпанию прав патентовладельца во всех указанных странах, в которых действовал евразийский охранный документ, что существенно ограничивало исключительное право его владельца.

В настоящее время исчерпание прав владельца евразийского патента ограничено только территорией того государства — участника ЕАПК, в котором запатентованный продукт введен в хозяйственный оборот им самим или с его согласия (например, лицензиатом). Во всех других государствах-участниках ЕАПК его патентная монополия незыблема и любое незаконное введение в хозяйственный оборот на их территории контрафактных товаров, в том числе ввоз запатентованного продукта из государства — участника ЕАПК, в котором произошло исчерпание прав патентовладельца, будет означать нарушение исключительного права владельца евразийского патента.

Важное значение имеют нормы, определяющие субъектов права на подачу исков в случае нарушения евразийского патента, владелец которого заключил лицензионный договор, поскольку данный вопрос практически не решен в национальных законодательствах государств - участников ЕАПК.

Положение о том, что кроме патентовладельца иск о нарушении евразийского патента может предъявляться владельцем исключительной лицензии, если иное не предусмотрено лицензионным договором, общее для всех законодательств, в том числе и евразийского. Однако только такое регулирование неудовлетворительно и неполно, так как остаются неурегулированными взаимоотношения между патентовладельцами-лицензиарами и владельцами других лицензий, например неисключительных лицензий. На практике это может приводить к конфликтным ситуациям между сторонами в лицензионном договоре, если, например, патентовладелец-лицензиар отказывается (или затягивает решение этого вопроса) возбудить дело о нарушении патента на изобретение, использование которого осуществляется лицензиатом на основе неисключительной лицензии.

В евразийском патентном, как, впрочем, и в аналогичных законодательствах промышленно развитых стран, эти вопросы нашли адекватное решение. Так, согласно правилу 18 (3) Патентной инструкции к ЕАПК, любой лицензиат может предъявить иск о нарушении евразийского патента, если патентовладелец после обращения к нему лицензиата с ходатайством о предъявлении иска в месячный срок не предъявит претензий к нарушителю. При этом патентовладелец может принять участие в судебном разбирательстве по данному делу, возбужденному лицензиатом. Кроме того, любой лицензиат может принять участие с целью получения причитающегося ему возмещения убытков в судебном разбирательстве по делу о нарушении евразийского патента, возбужденному патентовладельцем. Такое правовое регулирование отношений между патентовладельцем и лицензиатом предусматривает соблюдение баланса интересов между сторонами в лицензионном договоре.

В целом, в ЕАПВ уделяют большое внимание соблюдению баланса интересов между владельцами евразийских патентов и третьими лицами. Общеизвестно, что патентная монополия — могучее оружие в конкурентной борьбе. Поэтому у патентовладельцев, помимо полномочий, имеется ряд обязанностей, и основная — уплата годовых пошлин за поддержание охранного документа в силе. В евразийском патентном ведомстве четко отслеживают своевременность уплаты таких пошлин и регулярно публикуют в своем бюллетене «Изобретения (евразийские заявки и патент)» сведения о досрочном прекращении действия евразийских патентов из-за неуплаты в установленный срок пошлины.

А в заключение хотелось бы с сожалением отметить допущенные авторами статьи некорректные высказывания в отношении патентной и судебной национальных систем государств — участников ЕАПК. Опираясь публикациями об исследованиях немецкими экспертами систем государств с переходной экономикой (без ссылки на источники), в число которых включены государства — участники ЕАПК, они сделали вывод о весьма низком уровне этих систем, за исключением Российской Федерации, и поставили под сомнение саму возможность защиты исключительных прав патентообладателей в государствах — участниках ЕАПК. А в связи с этим и необходимость в региональном евразийском патентовании изобретений.

И сделано это весьма неуклюже. Так, сразу же после ссылки на оценку (1—2 балла из 10 возможных) немецких экспертов, исследовавших правовые системы 16 стран с переходной экономикой, в том числе государств — участников ЕАПК, авторы статьи пишут: «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» [4].

Так что же все-таки сравнивается? Правовые системы государств — участников ЕАПК или их экономики? У неискушенного читателя может возникнуть впечатление, что в России, набравшей 6,14 балла в экономике, все в порядке и с правовой системой. Хотя о каком порядке с правовой системой в России может идти речь, набравшей 1 — 2 балла (авторы статьи не указывают конкретную цифру для России) из 10 возможных.

Однако приведем данные отчета о результатах экономического развития 25 постсоциалистических стран, подготовленного Польским Центром общественно-политических исследований для международной конференции в Варшаве, которая подвела итоги экономических реформ в этих странах (в процентном отношении к году начала реформ) [5]. Согласно этим данным у России 61%, в то время как у Беларуси 81%. Большой процент среди постсоветских стран имеют только Узбекистан (88%) и Эстония (89%).

Общепризнан тот факт, что при наличии в принципе неплохих законов в постсоветских государствах их применение в правоприменительных органах оставляет желать лучшего. Это наша общая беда и предмет особого разговора, выходящего за рамки настоящей статьи. И положение с применением законов в российских правоприменительных органах не намного лучше, чем в других государствах — участниках ЕАПК. Сегодня эта проблема весьма актуальна для всех государств.

Что же касается необходимости выбора системы патентования, евразийская или национальная, то лучшая подсказка в этом стратегическом вопросе — экономические интересы самих заявителей. Во всяком случае, ежегодная положительная динамика роста объемов подачи евразийских заявок и выдачи патентов полностью опровергает рассуждения Н. Орловой, А. Барсова, В. Резника на тему о невыгодности евразийской патентной системы.

Литература

[1] «Интеллектуальная собственность». — 1999. — № 4, с. 67.

[2] Там же — с. 68.

[3] См. подпункт «м» пункта 1 Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименования мест происхождения товаров, предоставления права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденного постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 12 августа 1993 г. (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 12 августа 1996 г. № 947, 16 апреля 1997 г. № 423, 20 августа 1997 г. № 1058 и 31 марта 1998 г. № 372).

[4] «Интеллектуальная собственность» — 1999. — № 4, с. 72.

[5] «Российская газета», ведомственное приложение «Экономический союз», 1999, 30 октября.

