



годовых пошлин за поддержание евразийского патента в силе на их территории. Такое право предоставлено им ст. 18(3) ЕАПК. Решить вопрос можно дополнением п. 10 Положения новым подпунктом (7).

«(7). В случае вступления в силу в каком-либо из указанных договаривающихся государств решения компетентного органа этого государства о повышении размеров годовых пошлин до даты уплаты годовой пошлины, соответствующей дате подачи евразийской заявки, а эта годовая пошлина была уплачена патентовладельцем до вступления в силу упомянутого решения, годовая пошлина считается правильно уплаченной при условии, что разница в размерах пошлин в отношении этого договаривающегося государства будет доплачена в трехмесячный срок с даты направления патентовладельцу Евразийским ведомством уведомления о необходимости такой доплаты. При этом не взимаются никакие дополнительные пошлины.

Если уплата годовой пошлины за любой год действия евразийского патента производится в течение льготного шестимесячного срока, предоставляемого патентовладельцу согласно правилу 40(7) Патентной инструкции, или в случае уплаты первой годовой пошлины в течение двухмесячного срока в соответствии с пунктом 10(3) настоящего Положения, а в каком-либо из указы-

ваемых договаривающихся государств до даты этих уплат вступило в силу решение компетентного органа этого государства об изменении размеров годовых пошлин, то размер годовой пошлины за текущий год действия евразийского патента исчисляется и уплачивается с учетом новых размеров годовых пошлин, установленных в этом договаривающемся государстве».

Предлагая данное дополнение к п. 10, хотелось бы заметить, что более неприятной ситуацией для патентовладельца являлось бы увеличение размеров годовых пошлин. И не только потому, что ему придется нести большие расходы, но и в связи с опасениями, будет ли патент действовать при возникающих не по его вине недоплатах. Поэтому процедура урегулирования данной ситуации должна быть понятной и прописанной в нормативном акте. Что же касается ситуаций при снижении размеров пошлин, то они лишены подобных неприятных моментов, а процедура возврата из ЕАПВ излишне уплаченных сумм уже содержится в действующих актах ЕАПО (см. правило 40(9) Патентной инструкции и п. 13 Положения о пошлинах).

Что касается нормы п. (2) Положения в действующей редакции, то с учетом предлагаемой реконструкции всего п. 10 ее можно обозначить как подпункт (8), не меняя содержания этой нормы.

ПРАВА НА ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТ: ЕСТЬ ВОПРОСЫ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ



О целесообразности внесения изменений в Евразийскую патентную конвенцию и нормативные акты, принятые на ее основе, рассуждают **В.А. Старобогатова**, канд. юрид. наук, ведущий научный сотрудник и **С.К. Гордеев**, докт. техн. наук, начальник лаборатории государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт материалов» (Санкт-Петербург).

В соответствии с правилом 51 Патентной инструкции к Евразий-

ской патентной конвенции (ЕАПК) датой выдачи евразийского патента считает-



ся дата публикации сведений о его выдаче в бюллетене Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ). С этой даты патент действует на территории всех договаривающихся государств.

Ст. 9(3) Конвенции устанавливает, что после опубликования евразийской заявки заявителю предоставляется временная право-

вая охрана в соответствии с национальными законодательствами договаривающихся государств. Анализ содержания ст. 9(3) Конвенции и ст. 22 Патентного закона РФ приводит к выводу, что временная ох-



рана, предоставляемая заявителю евразийской заявки, носит смешанный характер, поскольку базируется на нормах российского законодательства и международного права. Так, объем охраны, предоставляемой изобретению на основании Конвенции, значительно шире объема охраны, предоставляемой российским патентом, в силу того, что **к действиям, нарушающим права владельца евразийского патента**, правило 17 Инструкции относит не только все действия, указанные в ст. 10(3) Патентного закона РФ, но и:

предложение способа, охраняемого евразийским патентом, к применению;

ввоз продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым евразийским патентом;

применение продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым евразийским патентом;

предложение к продаже продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым евразийским патентом.

Действует временная охрана с даты публикации евразийской заявки, и этот период нельзя увеличить активными действиями самого заявителя, как это предусмотрено п. 4 ст. 22 Патентного закона РФ. Поэтому больший объем прав, предоставляемый владельцу евра-

зийской заявки, в значительной мере нивелируется ограничением права на временную охрану в России и договаривающихся государствах, где регулирование режима временной охраны аналогично российскому.

В соответствии с правилом 13 Инструкции евразийская заявка носит единый характер, т.е. может быть предметом правоприменения и передачи прав только в отношении всех договаривающихся государств. В течение некоторого времени евразийский патент также имеет единый характер, т.е.



действует во всех государствах-участниках. Это связано с тем, что при подаче евразийской заявки заявителю не предоставляется право указать договаривающиеся государства, в которых он желал бы получить правовую охрану на основе Конвенции.

В соответствии со ст. 17 Конвенции пошлины за поддержание евразийского патента в силе уплачиваются после его выдачи ежегодно на дату, соответствующую дате подачи заявки. Для признания действия евразийского патента в каждом договаривающемся государстве патентовладелец должен указать каждое договаривающееся государство, в котором он желает продлить действие патента, и направить это указание в ЕАПВ одновременно с уплатой ежегодной пошлины. Размеры годовых пошлин за поддержание евразийского патента в силе и порядок их оплаты в каждом договаривающемся государстве устанавливаются этим государством. Следовательно, евразийский патент может утратить свое единое действие по воле патентоладельца лишь при неуплате годовой пошлины в отношении по меньшей мере одного из договаривающихся государств.

Единый характер евразийской заявки и евразийского патента, однако, ограничивает права заявителя в коммер-

циализации изобретений на стадии оформления патентных прав, вынуждает его в ряде случаев нести лишние затраты, а самое главное – приводит к коллизии прав владельцев евразийского и национального патентов. Постараемся проиллюстрировать этот тезис следующими примерами.

**Пример 1,
в котором ситуация для
заявителя наиболее
благоприятна, но, на наш
взгляд, маловероятна**

Заявитель подает заявку на выдачу евразийского патента на изобретение в ЕАПВ, ходатайствует о ранней публикации заявки и далее также в ускоренном порядке (не дожидаясь шести месяцев после публикации) просит провести экспертизу заявки по существу, которая заканчивается с положительным результатом достаточно быстро.

Отчет о поиске публикуется вместе с заявкой. Патент на изобретение выдается в срок, не превышающий 12 месяцев с даты подачи заявки.

В этом случае заявитель платит пошлину только за выдачу патента, действие которого в ряде государств он регулирует уплатой или неуплатой соответствующих пошлин. При этом нет необходимости платить годовые пошлины в таких государствах, как, например, Армения, где они взимаются, начиная со второго года, если патентовладелец не заинтересован в действии патента в этом государстве.

Однако в данном примере в связи с ограничением во времени заявитель в значительной мере лишается прав на действия, связанные с оценкой необходимости оформления прав на евразийский патент.

Следует добавить, что эта ситуация маловероятна еще и потому, что зарубежный заявитель для получения евразийского патента использует обычную процедуру РСТ, а для российского заявителя обязателен, как правило, трехмесячный срок, установленный ст. 35 Патентного закона РФ.

**Пример 2,
в котором заявитель
использует порядок
патентования изобретения**

**на основе норм Конвенции,
не сокращая установленные
сроки, а отчет о поиске
публикуется вместе
с заявкой**

В этом случае экспертиза по существу начинается не ранее, чем через 24 месяца с даты подачи евразийской заявки, а заканчивается, например, не позднее 36 месяцев. Можно предположить, что при этом патент, самое раннее, будет выдан через три года. Оплачивая пошлины за выдачу патента, патентовладелец будет обязан уплатить пошлину в государствах, где годовые пошлины взимаются за годы, предшествующие третьему году, а в государствах, где годовые пошлины взимаются начиная с третьего года, – за третий год, несмотря на то, что действие патента в таких государствах для него нежелательно. Только с четвертого года действия евразийского патента возникает право прервать его единое действие, не уплатив пошлину за четвертый год в соответствующих государствах.

Заявитель при этом имеет возможность в полной мере использовать время, предоставляемое процедурой оформления патентных прав, для оценки перспектив патентования.

**Пример 3
касается заявки на выдачу
национального патента
договаривающегося государства
(например, российского),
на которой основан приоритет
евразийской заявки**

Российский заявитель, подав заявку на выдачу патента Российской Федерации, в дальнейшем решает уступить право его получения во всех договаривающихся государствах, кроме России, а право на российский патент сохранить за собой. Согласно ст. 15 Конвенции правопреемник российского заявителя подает заявку на выдачу евразийского патента с испрашиванием конвенционного приоритета на основе российской заявки в соответствии со ст. 8 Конвенции.

Исходя из сроков, указанных в примере 2, можно полагать, что в этом случае евразийский патент будет выдан не ранее, чем через 36 месяцев с даты приоритета. Последствия по уплате го-



довых пошлин те же, что и в примере 2. В России владелец евразийского патента заплатит пошлину за третий год действия патента и прекратит его действие на будущее время.

Учитывая, что российский заявитель подает ходатайство об экспертизе по существу не ранее, чем через 36 месяцев с даты подачи заявки, можно предположить, что российский патент будет выдан не ранее, чем через 50 месяцев после подачи заявки. С даты публикации сведений о российской заявке заявителю на основании ст. 22 Патентного закона РФ предоставляется временная правовая охрана. Кроме того, с даты публикации заявки в бюллетене ЕАПВ до даты публикации евразийского патента заявителю евразийской заявки предоставляется временная правовая охрана на основании правила 10 Инструкции. С момента выдачи евразийского патента действует исключительное право.

В итоге получается, что изобретение охраняется нормами как национального, так и международного права с даты публикации сведений о евразийской и российской заявках (считаем, что даты публикаций совпадают).

Лицо, использующее изобретение в Российской Федерации в период действия временной охраны, обязано после выдачи российского патента выплатить денежную компенсацию его владельцу, а после выдачи евразийского патента уплатить ее и владельцу последнего. Представляется, что владельцу евразийского патента с учетом правила 17 Инструкции предоставлено право требовать большей компенсации, нежели российскому патентообладателю.

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 13 Конвенции любой спор о нарушении евразийского патента в договаривающемся государстве разрешается национальным судом или другими компетентными органами этого государства на основе норм Конвенции и Инструкции. За нарушение евразийского патента в каждом договаривающемся государстве предусматривается такая же гражданско-правовая или иная ответственность, как за нарушение национального патента.

Однако ситуация, описанная в примере 3, не урегулирована ни Конвенцией, ни законами договаривающихся стран. Если же исходить из приоритета

норм международных договоров, то российский заявитель лишится не только тех преимуществ, которые может приобрести, уступив право патентования изобретения за рубежом, но и преимуществ монополии обладателя российского патента. Поэтому при нарушении прав владельца евразийского патента (после его выдачи) нарушитель несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а после выдачи российского патента обязан уплатить денежную компенсацию его владельцу.

Не исключена ситуация, при которой российский заявитель получает патент Российской Федерации значительно раньше, чем его правопреемник евразийский патент, например, в сроки, рассмотренные в примере 1. В этом случае в России временная правовая охрана изобретения, описанного в евразийской заявке, действует одновременно с патентом РФ, защищающим то же самое изобретение. Лицо же, использующее или желающее использовать изобретение в России, несет затраты, связанные с действием патентной монополии, и дополнительно (а может быть, и прежде всего) затраты, связанные с выплатой денежной компенсации владельцу евразийского патента, после выдачи последнего.

**Пример 4,
в котором в ситуации,
изложенной в пример 3,
правопреемник российского
заявителя патентует
изобретение в соответствии
с процедурой РСТ**

Допустим, что международная заявка приходит на национальную фазу в ЕАПВ через 31 месяц. Если международная публикация заявки состоялась не на русском языке, то условие наступления временной охраны в соответствии со ст. 9(3) Конвенции применяется только после публикации перевода заявки в порядке, предусмотренном ст. 15(4) Конвенции. В этом случае временная охрана в соответствии со ст. 9(3) Конвенции предоставляется значительно позже, чем российскому заявителю в соответствии со ст. 22 Патентного закона РФ. Однако необходимо заметить, что и в этом случае евразий-



ская и российская временные охраны действуют некоторое время параллельно, по существу затрудняя друг друга.

В описанной ситуации правопреемник несет дополнительные затраты, так как в соответствии с правилом 13 Инструкции евразийская заявка, как и евразийский патент, могут быть предметом правопреемства и передачи прав только в отношении всех договаривающихся государств.

В примере 4 также вероятна ситуация, при которой российский заявитель получает патент РФ значительно раньше, чем его правопреемник евразийский патент. Это приводит к одновременному действию до выдачи евразийского патента российского патента и временной правовой охраны изобретения, описанного в евразийской заявке.

Если же владелец евразийского патента своевременно не исключит его действие на территории России по тем или иным причинам (возможно и злоупотребление правом), возникает ситуация, при которой на территории одного государства одновременно будут действовать российский и евразийский патенты, охраняющие одно и то же изобретение. Какой из патентов сильнее? Может быть, евразийский, как региональный? Если нет согласия между патентообладателями и/или их правопреемниками, то данную ситуацию нельзя урегулировать на основе действующих норм права, как и одновременное действие патента и временной правовой охраны, а также нескольких временных охран.

В связи с длительным периодом оформления прав на евразийский патент заявитель евразийской заявки, как и в ситуациях, описанных в примерах 2 и 3, несет затраты по уплате пошлин за действие единого евразийского патента в прошедшие до выдачи последнего годы.

Правило 52 Инструкции устанавливает, что *«в договаривающемся государстве права, вытекающие из евразийской заявки или евразийского патента с более ранней датой подачи заявки или с более ранним приоритетом, имеют преимущества перед правами, вытекающими из последующей национальной заявки, поданной до даты публикации этой евразийской заявки, или национального патента на тождественное изобретение наравне с национальными заявками и*

национальными патентами и наоборот». Толкование этого правила не позволяет однозначно понять, в чем же заключаются преимущества прав, предоставляемых евразийской заявкой, перед правами, вытекающими из последующей национальной заявки, и наоборот.

Если речь идет о правах по национальной заявке и национальному патенту, а не об информации в них представленной, мы делаем вывод, что последующие национальная заявка и национальный патент имеют право на существование. В случае столкновения прав (например, при нарушении патентной монополии или в период действия временной охраны) защите подлежат права обладателя евразийского патента. В противном случае защищаются права обладателя национального патента (или заявителя национальной заявки). При этом теряет смысл уступка права патентования изобретения на основе норм Конвенции. Такая коллизийная норма значительно ограничивает коммерциализацию изобретений. Не исключено, что «преимущество права» имеет другое толкование, отличное от нашего.

На наш взгляд, трудно разрешима и ситуация, когда евразийская заявка основана на нескольких заявках, из которых по меньшей мере одна российская. Каким образом выделить часть изобретения, описанную в приоритетной заявке, из евразийского патента и прекратить действие прав на нее в отношении России?

Не вызывает сомнений, что подобные примеры и представленные выше возможны в любом договаривающемся государстве. Это, по нашему убеждению, позволяет сделать вывод о необходимости внесения в Конвенцию и нормативные акты, принятые на ее основе, норм, которые позволят разрешать описанные примеры и другие подобные споры. Представляется, что для решения данной проблемы целесообразно прежде всего привлечь опыт Европейской патентной конвенции (в частности, ст. 3, 67, 71, 73 и др.). Она предоставляет право подать одну заявку и проводить ее экспертизу в одном патентном ведомстве для приобретения патентной монополии, действующей во всех или только в указанных заявителем государствах – ее участниках. Права на евразийскую заявку заявитель может уступить полностью



или частично для всех или части территорий указанных договаривающихся государств до выдачи патента.

Подобное регулирование процедуры оформления прав на евразийский патент даст большую свободу заявителю в использовании изобретения, в том числе его коммерциализации, снизит затраты на патентование и будет способствовать устранению коллизии прав патентообладателей.

Не вызывает сомнений, что высокий уровень экспертизы и хорошо налаженное делопроизводство в ЕАПВ будут способствовать сохранению привлекательности процедуры оформления прав на евразийский патент для установления патентной монополии лишь в группе договаривающихся государств. При этом снижение затрат на патентование повысит интерес к региональному патенту.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПАТЕНТНОЕ ПРАВО



По патентному законодательству многих стран, в том числе Российской Федерации, алгоритмы и программы для ЭВМ как таковые не являются патентоспособными, и для их охраны обычно используют законы об авторском праве. Однако практика последних лет показывает невозможность в ряде случаев обеспечить надежную охрану авторским правом этих объектов интеллектуальной собственности (особенно при небуковальных нарушениях). Поэтому для разработчиков представляет интерес их патентная защита. Делится опытом и высказывает свои предложения патентный поверенный Т.С.Приходько (Санкт-Петербург).

Прежде всего отметим проблемы, связанные с патентной защитой объектов, представляющих собой программное обеспечение или включающих его. Наиболее сложным является поиск аналогов, в том числе в патентных источниках. Это, в частности, обусловлено сложностью определения соответствия программного обеспечения, описанного в заявке чаще всего в виде функциональной схемы устройства или перечня операций способа, объекту, описанному в другом источнике информации в виде алгоритма. В связи с этим возникает вопрос об установлении незаконного использования такого объекта, т.е. нарушения прав по охранному документу.



Не в пользу охраны патентным правом таких объектов, время жизни которых обычно невелико, говорит и длительность экспертизы заявок на изобретения, а также нецелесообразность в ряде случаев публикации полного описания программ.

В то же время нельзя не согласиться с мнением некоторых специалистов о том, что программа скорее представляется технологией для функционирования компьютера, нежели обособленным самостоятельным объектом авторского права. Действительно, программам, как и другим технологическим решениям, свойственно создание технического эффекта. Например, расширение функциональных возможностей ЭВМ, опти-