



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

Сборник докладов
научно-практической конференции

«Коллегиальные чтения – 2001»

(19-20 июня 2001 г., Санкт-Петербург)

Отдел информационно-
библиографический

инд. 57
Отдел информационно-
библиографический
инд. 57

ВПТБ - Отдел 57



* 5 7 0 0 0 1 4 0 1 *

Санкт-Петербург

2001

ПРОБЛЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ НА ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТ

В. А. Старобогатова

В современный период международная кооперация в области охраны промышленной собственности проявляется в новых формах сотрудничества в рамках Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., важнейшей из которых является деятельность международных региональных организаций в области охраны промышленной собственности.

Одним из примеров региональной патентной интеграции является создание Евразийской патентной организации (ЕАПО), основная деятельность которой направлена на выполнение административных задач, связанных с функционированием Евразийской патентной системы и выдачей евразийских патентов.

ЕАПО является наиболее молодой среди региональных патентных организаций, ведь Евразийская патентная Конвенция (далее Конвенция), учредившая ЕАПО, вступила в силу 12 августа 1995 г. и объединяет государства - бывшие республики СССР. В настоящее время таких государств девять, это: Туркменистан, Республика Белоруссия, Республика Таджикистан, Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Киргизская республика, Республика Армения и Республика Молдова

Членство в Конвенции открыто для всех государств-членов Организации Объединенных Наций, связанных Парижской конвенцией по охране промышленности и Договором о патентной кооперации.

Евразийское патентное ведомство (далее ЕАПВ) является исполнительным органом ЕАПО.

Анализ положений Конвенции приводит к выводу, что она в значительной степени гармонизирована с Мюнхенской конвенцией 1973 г. Отмеченное относится в первую очередь к регулированию процедур подачи и экспертизы заявки на выдачу евразийского патента: обе конвенции устанавливают одинаковые сроки публикации заявки, обязательное проведение патентного поиска и экспертизы по существу с использованием результатов поиска, а также другие общие правила. Однако существуют и принципиальные отличия норм, установленных Конвенцией, от

норм Мюнхенской конвенции, на наш взгляд осложняющие оформление прав на евразийский патент. Некоторые из них, а именно:

- Регулирование передачи прав на евразийскую заявку,
- Регулирование передачи прав на евразийский патент,

будут обсуждены ниже.

Ст.15(4) Конвенции устанавливает, что лицо, желающее получить евразийский патент, подает евразийскую заявку в ЕАПВ или национальное ведомство Договаривающегося государства. Заявка публикуется вместе с отчетом о поиске ЕАПВ по истечении 18 месяцев с даты ее подачи или, если испрашен приоритет, с даты приоритета. По ходатайству заявителя ЕАПВ публикует евразийскую заявку раньше указанного срока. В этом случае отчет о поиске публикуется отдельно после его поступления.

В соответствии со ст.15(5) Конвенции ЕАПВ по ходатайству заявителя, поданному до истечения шести месяцев с даты публикации отчета о поиске, проводит экспертизу евразийской заявки на патентоспособность.

Согласно ст.6 Конвенции ЕАПВ выдает евразийский патент на изобретение, являющееся новым, отвечающее критериям изобретательского уровня и промышленной применимости.

Содержание условий патентоспособности, раскрытое в Патентной инструкции к Конвенции (далее Инструкция), аналогично содержанию критериев патентоспособности изобретения, установленных Мюнхенской конвенцией.

При соответствии заявленного изобретения установленным Конвенцией критериям охраноспособности и при условии уплаты соответствующей пошлины заявитель становится владельцем евразийского патента.

В соответствии со ст. 10 Конвенции объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, определяется формулой изобретения. Описание и чертежи служат только для целей толкования формулы изобретения.

Владелец евразийского патента обладает исключительным правом использовать, а также разрешать или запрещать другим использование запатентованного изобретения на территории Договаривающихся государств в соответствии с их национальным законодательством. Однако, учитывая приоритет норм международного права, можно заметить, что национальные законодательства не регулируют уступку Евразийского патента в отношении одного или нескольких Договаривающихся государств.

Датой выдачи евразийского патента считается дата публикации сведений о его выдаче в бюллетене ЕАПВ. С этой даты патент действует на территории всех Договаривающихся государств.

Срок действия евразийского патента, как и европейского, составляет 20 лет с даты подачи заявки на выдачу евразийского патента (далее евразийская заявка).

Регулирование передачи прав на Евразийский патент

В течение некоторого периода времени евразийский патент имеет единый характер, т.е. действует на территории всех государств-участниках. Это связано с тем, что при подаче евразийской заявки и в процессе оформления прав заявителю не предоставлено право указания Договаривающихся государств, где он желал бы получить правовую охрану на основе Конвенции. Заявитель обязан испрашивать охрану во всех Договаривающихся государствах.

В соответствии со ст.17 Конвенции пошлины за поддержание евразийского патента в силе уплачиваются после его выдачи ежегодно на дату, соответствующую дате подачи евразийской 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 оплаты в отношении каждого Договаривающегося государства устанавливаются этим государством. Следовательно, евразийский патент может утратить свое единое действие по воле патентообладателя лишь при неуплате годовой пошлины в отношении, по меньшей мере, одного из Договаривающихся государств. А как уступить право на Евразийский патент в отдельном Договаривающемся государстве? Представляется, что в настоящее время это практически невозможно, поэтому можно констатировать ограничение права распоряжения патентом.

Передача права на Евразийскую заявку и коллизия прав

В соответствии с правилом 13 Инструкции евразийская заявка носит единый характер, т.е. может быть предметом правопреемства и передачи прав только в отношении всех Договаривающихся государств. Представляется, что единый характер евразийской заявки приводит не только к препятствиям, отмеченным выше, но и ограничивает права заявителя в коммерциализации изобретений на стадии оформления патентных прав, вынуждает его в ряде случаев нести лишние затраты, а

самое главное - приводит в ряде случаев к коллизии прав владельцев евразийского и национального патентов.

Постараемся проиллюстрировать этот тезис следующими примерами.

Пример 1

Наиболее благоприятная ситуация для заявителя, но на наш взгляд, маловероятная.

Заявитель подает заявку на выдачу евразийского патента на изобретение в ЕАПВ, ходатайствует о ранней публикации заявки и далее также в ускоренном порядке (не дожидаясь 6-ти 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 евразийской заявки.

В этом случае заявитель платит пошлину только за выдачу патента, а действие евразийского патента в группе государств он регулирует уплатой или неуплатой соответствующих пошлин. При этом нет необходимости платить годовые пошлины в таких государствах, как, например Армения, где годовые пошлины взимаются, начиная со второго года, если патентообладатель 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.

Необходимо добавить, что маловероятна эта ситуация еще и потому, что зарубежный заявитель для получения евразийского патента использует, как правило процедуру РСТ, а для российского заявителя обязательен 3-х месячный срок, установленный ст.35 Патентного закона РФ.

Пример 2.

Заявитель использует порядок патентования изобретения на основе норм Конвенции, не прибегая к сокращению установленных сроков, 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 патент будет выдан в этом случае самое раннее через 3 года. При этом при уплате пошлины за выдачу патента патентообладатель обязан уплатить пошлину в государствах, где годовые пошлины взимаются за годы, предше-

ствующие дате выдачи, т.е. третьему году, а в государствах, где пошлины платятся, начиная с третьего года, за третий год, несмотря на то, что действие патента в таких государствах может быть для него нежелательно. Только с 4-го года действия евразийского патента возникает право прервать его единое действие, не уплатив пошлину за 4-й год в соответствующих государствах.

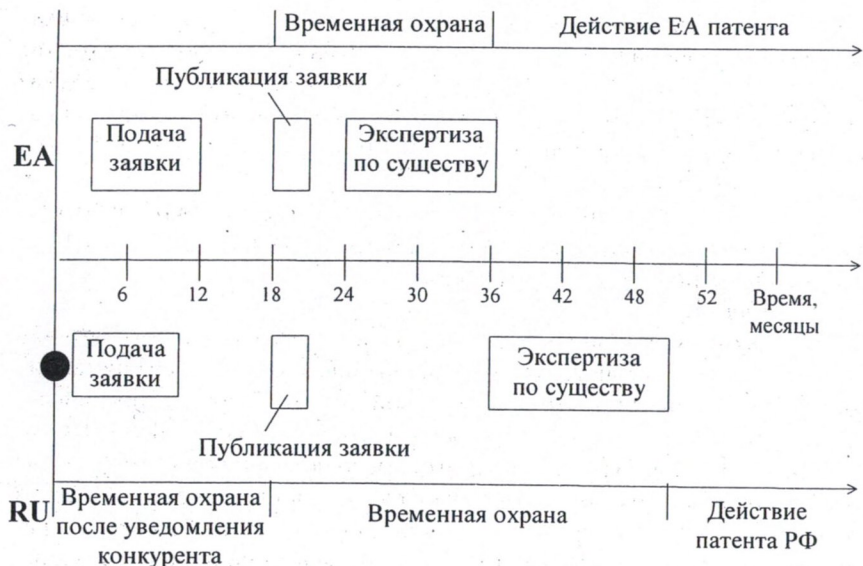
Заявитель при этом имеет возможность в полной мере использовать время, предоставляемое процедурой оформления патентных прав, для оценки перспектив патентования.

Пример 3.

Рассмотрим ситуацию с участием заявителя заявки на изобретение на выдачу национального патента Договаривающегося государства, на которой основан приоритет евразийской заявки, например российского заявителя. Последний, подав заявку на изобретение на выдачу патента РФ, в дальнейшем решает уступить право получения патента на свое изобретение во всех Договаривающихся государствах, кроме России, а право на патент РФ 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. Основываясь на сроках примера 2 в условиях данного примера можно полагать, что евразийский патент будет выдан не ранее, чем через 36 месяцев с даты приоритета. Последствия по уплате годовых пошлин те же, что и в примере 2. В отношении России добросовестный владелец евразийского патента заплатит пошлину за 3-й год действия патента и прекратит его действие на будущее время.

Исходя из того, что российский заявитель подает ходатайство об экспертизе по существу не ранее, чем через 3 года (36 месяцев) с даты подачи заявки, можно предположить, что российский патент будет выдан не ранее, чем через 50 месяцев после подачи заявки. Для наглядности ниже в виде схемы представлены основные этапы процедур оформления прав на евразийский и российский патенты.

С даты публикации сведений о российской заявке ее заявителю предоставлена временная правовая охрана на основании ст.22 Патентного закона РФ. 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 основанное на нем исключительное право.



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

Лицо, использующее изобретение в РФ в период действия временных охран, обязано после выдачи российского патента выплатить денежную компенсацию его владельцу, а после выдачи евразийского патента уплатить денежную компенсацию и владельцу последнего. Представляется, что владельцу евразийского патента с учетом правила 17 Инструкции предоставлено право на требование большей компенсации, чем российскому патентообладателю.

Необходимо отметить, что в соответствии со ст.13 Конвенции любой спор, касающийся нарушения евразийского патента в конкретном Договариваемом государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основе норм Конвенции и Инструкции, а за нарушение евразийского патента в каждом Договариваемом государстве предусматривается такая же гражданско-правовая или иная ответственность, как за нарушение национального патента.

Однако необходимо заметить, что ситуация, описанная в примере 3, не урегулирована ни Конвенцией, ни законами Договаривающихся

стран. Если же исходить из приоритета норм международных договоров, то российский заявитель при уступке права патентования изобретения за рубежом может лишиться ряда преимуществ, вытекающих из монополии обладателя российского патента. Нарушитель же евразийского патента (после его выдачи) несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством РФ, а после выдачи патента РФ он обязан уплатить еще и денежную компенсацию его владельцу. Не исключена ситуация, при которой российский заявитель получает патент РФ 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 ситуации, изложенной в Примере 3, представим себе, что правопреемник российского заявителя осуществляет патентование изобретения в соответствии с процедурой Договора о патентной кооперации.

Допустим, что международная заявка приходит на национальную фазу в ЕАПВ через 31 месяц. Если международная публикация заявки состоялась не на русском языке, то условие о наступлении 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 две временные охраны - евразийская и российская - действуют некоторое время параллельно, по существу затрудняя осуществление как той, так и другой.

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

В условиях Примера 4 также вероятна ситуация, при которой российский заявитель получает патент РФ значительно раньше, чем его пра-

вопреемник 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), то возникает ситуация, при которой на территории одного государства одновременно действуют два патента - российский и евразийский, 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 данная ситуация не может быть урегулирована на основе действующих норм права, как и одновременное действие патента и временной правовой охраны, а также нескольких временных охранных.

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, связанные с уплатой пошлин за действие единой евразийской заявки в прошедшие до выдачи евразийского патента годы.

Необходимо отметить, что правило 52 Инструкции устанавливает, что "в Договариваемом государстве права, вытекающие из евразийской заявки или евразийского патента с более ранней датой подачи заявки или с более ранним приоритетом, имеют преимущество 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, вытекающих из евразийской заявки перед правами, вытекающими из последующей национальной заявки и наоборот.

Коль скоро речь идет о правах, вытекающих из национальной заявки и национального патента, а не об информации, представленной в этих источниках, то 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 ситуации "наоборот" защищаются права обладателя национального патента (или заявителя национальной заявки). В этом случае теряет смысл уступка права патентования изобретения на основе норм Конвенции. Такая коллизионная норма в

значительной мере ограничивает коммерциализацию изобретений. Не исключено, что "преимущество права" имеет другое толкование, отличное от нашего.

На наш взгляд трудно поддается разрешению и ситуация, когда евразийская заявка основана на нескольких заявках, из которых, по меньшей мере, одна является российской заявкой. 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 и представленные выше примеры возможны в любом Договариваемом государстве.

Изложенный материал по нашему убеждению позволяет сделать вывод о необходимости внесения в Конвенцию и нормативные акты, принятые на ее основе, коллизионных норм, которые позволят разрешать споры в описанных и других подобных случаях.

Представляется, что для решения данной проблемы целесообразно, прежде всего, привлечь опыт Европейской патентной конвенции (в частности ст.3, ст. 67, ст.71, ст.73 и др.). Мюнхенская конвенция 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-участниках Мюнхенской конвенции. Права на европейскую заявку заявитель может уступить полностью или частично для всех или части территорий указанных Договариваемых 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 Договариваемых государств. При этом снижение затрат на патентование только усилит интерес к региональному патенту.

Список литературы

1. Европейская патентная конвенция // Роспатент. М. 2000.
2. Евразийское патентное законодательство (комментарий и нормативные акты) // Роспатент. М. 1998.
3. Патентный закон РФ.