

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ



*Начальник отдела права Евразийского патентного ведомства, докт. юрид. наук **В.И.Еременко** рассказывает о Порядке передачи права на евразийскую заявку или евразийский патент и новых редакциях Патентной инструкции к ЕАПК и Положения о пошлинах ЕАПО.*

Вопросам передачи технологии в Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) уделено сравнительно мало внимания. В ст.9(2) ЕАПК указано, что владелец евразийского патента может передавать свое право или выдавать на него лицензии. В ст.14 (ix) определено, что Патентная инструкция содержит детали, касающиеся материальных норм патентного права, включая, в частности, правопреемство и другие виды передачи права на евразийскую заявку или евразийский патент.



В Патентной инструкции, утвержденной Административным советом Евразийской патентной организации (ЕАПО) на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г., передаче права на евразийскую заявку или евразийский патент посвящено правило 13. Следует особо отметить, что на этом заседании принята децентрализованная или двухуровневая система передачи технологии в рамках евразийской патентной системы: регистрация договоров об уступке прав на евразийский патент осуществляется Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ), а лицензионные договоры об использовании евразийского патента регистрируются в соответствии с национальными законодательствами

государств – участников ЕАПК.

Изменения, внесенные в Патентную инструкцию в ноябре 1997 г. на шестом (четвертом очередном) заседании Административного совета ЕАПО, касались п. (2) правила 13, согласно которому евразийский патент может быть предметом правопреемства и передачи прав только в отношении всех договаривающихся государств, в которых он имеет силу. (В прежней редак-

ции этого пункта евразийский патент мог передаваться в отношении одного или нескольких договаривающихся государств). Такое изменение продиктовано тем, что евразийский патент после его выдачи имеет в течение определенного времени (в зависимости от даты подачи евразийской заявки и выдачи евразийского патента) единый характер, т.е. автоматически действует на территории всех договаривающихся государств. Представляется логичным, что в течение этого периода евразийский патент может также передаваться в отношении территории всех этих государств.

Кроме того, уступка права на евразийский патент в отношении одних договаривающихся государств с сохранением исключительного права за патен-



товладельцем в отношении других договаривающихся государств могла бы восприниматься как скрытая форма предоставления патентовладельцем лицензий на использование своего изобретения, что в принципе противоречит децентрализованной системе передачи технологии в рамках евразийской патентной системы.

В последней редакции правила 13 Патентной инструкции* правовое регулирование в сфере передачи права на евразийскую заявку или евразийский патент расширено, однако децентрализованная система передачи технологии осталась неизменной. Кроме того, в Патентную инструкцию включено новое правило 62¹, касающееся регистрации передачи права на евразийскую заявку или евразийский патент. Следует отметить, что при его разработке учитывались соответствующие положения Договора о патентном праве (PLT) и Инструкции к нему.

Какое же правовое регулирование предусмотрено новым правилом? Евразийская заявка или евразийский патент может быть объектом передачи права путем уступки права, правопреемства или любым иным способом. При этом право, основанное на евразийской заявке или евразийском патенте, передается полностью или частично. Иными словами, оно может быть полностью уступлено другому лицу или у владельца могут появиться совладелец (цы) права на заявку или патент.

Регистрация передачи права на евразийскую заявку или евразийский патент производится ЕАПВ по письменному заявлению заинтересованного лица при уплате установленной пошлины. Для этих целей представляется любой документ, подтверждающий передачу права. Обычно это договор о передаче права или заменяющий его документ (выписка из договора, передаточный акт). Договоры, подтверждающие уступку права, составляются в письменной форме и подписываются сторонами. Уступка права на евразийскую заявку или евразийский патент вступает в силу в отношении третьих лиц только после ее регистрации в ЕАПВ, т.е. она носит

правоустанавливающий характер. При этом уступка права, предусматриваемая частью каких-либо договоров, в частности, в составе учредительных документов, договоров о совместной деятельности, также подлежит регистрации в ЕАПВ.

Важное нововведение заключается в том, что право на евразийскую заявку или евразийский патент может быть предметом залога, который регистрируется ЕАПВ по ходатайству заинтересованного лица при уплате установленной пошлины. Важно отметить, что регистрация залога права на евразийскую заявку или евразийский патент в ЕАПВ не имеет правоустанавливающего значения. Такая регистрация добровольна и осуществляется по инициативе заинтересованных лиц. Кроме того, важно отметить, что право на евразийскую заявку или евразийский патент может быть предметом залога только в отношении того государства – участника ЕАПК, законодательство которого предусматривает залог права на заявку или патента на изобретение.

К залому права на евразийскую заявку или евразийский патент предъявляются определенные требования. Так, залог права на евразийскую заявку возникает с даты заключения договора залога, а залог права на евразийский патент – с даты заключения договора залога или с даты, указанной в договоре залога, в том числе с даты передачи евразийского патента залогодержателю либо в ЕАПВ. Договор залога права на евразийскую заявку или евразийский патент заключается в письменной форме и подписывается сторонами. Он должен содержать: предмет договора и его оценку, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также указание на то, где находится евразийский патент. Кроме того, залогодатель (заявитель или патентовладелец) вправе, если иное не предусмотрено договором, использовать евразийскую заявку или евразийский патент в целях погашения своего залогового обязательства.

Как указывалось выше, в новом правиле 62¹ Патентной инструкции регламентирован порядок регистрации передачи права на евразийскую заявку или евразийский патент. В п. (7) этого правила подчеркивается, что для регистра-

* Изменено на одиннадцатом (восьмом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 15 – 19 октября 2001 г.



ции передачи права на евразийскую заявку или евразийский патент ЕАПВ проверяет представленные документы на предмет того, касаются ли они факта передачи права на указанные в заявлении евразийскую заявку или евразийский патент, а также сторон, в отношении которых испрашивается регистрация передачи права. Конечно, на практике факт передачи права подтверждается в ЕАПВ соответствующим документом: договором об уступке права или приравненным к нему документом (передаточным актом, выпиской из договора и др.). Но в ЕАПВ не исследуется договор в целом, поскольку допускается его замена соответствующими документами. ЕАПВ проверяет его соответствие строго определенным требованиям, в большинстве случаев формальным.

В п. (1) правила 62¹ перечислены сведения, которые должны содержаться в заявлении о регистрации передачи права:

указание на регистрацию испрашиваемой передачи права;

номер евразийской заявки или евразийского патента, в отношении которых испрашивается регистрация передачи права;

сведения о заявителе или патентовладельце;

сведения о новом заявителе или новом патентовладельце;

дата, на которую произошло изменение заявителя или патентовладельца;

название государства, в котором новый заявитель или новый патентовладелец имеет постоянное местожительство или постоянное местонахождение;

основание для испрашиваемой передачи права;

декларация о том, что информация, содержащаяся в заявлении, правильна и достоверна.

Согласно п.(2) этого правила заявление о регистрации передачи права может быть подписано заявителем или патентовладельцем либо новым заявителем или новым патентовладельцем. При этом, однако, требуется представить в ЕАПВ документы, подтверждающие передачу права. Их представления не требуется, если заявление подписано совместно заявителем и новым заявителем либо патентовладельцем и новым патентовладельцем.

Процедура регистрации передачи права на евразийскую заявку или евразийский патент максимально упрощена. Так, подписи сторон, участвующих в передаче права, а также копии документов, ее подтверждающих, не требуют нотариального заверения или легализации. Кроме того, не требуется нотариального заверения или легализации перевода документа, подтверждающего передачу права, если такой документ составлен не на русском языке.

Если евразийская заявка подана несколькими лицами или евразийский патент принадлежит нескольким лицам, заявление о регистрации передачи права подписывается ими совместно. Однако если такое заявление подано не всеми лицами, подавшими евразийскую заявку или владельцами евразийского патента, в ЕАПВ необходимо представить доказательства согласия на передачу права лица или лиц, не подписавших такое заявление.

При регистрации передачи права нескольких евразийских заявок или евразийских патентов к заявлению должны быть приложены копии заявления, документа об уплате установленной пошлины, доверенности (если заявление подается представителем), документа, подтверждающего передачу права (если он необходим), а также копии любых иных приложенных к заявлению документов числом, равным числу евразийских заявок или евразийских патентов, в отношении которых испрашивается регистрация передачи права. При этом установленная регистрационная пошлина уплачивается в отношении каждой указанной в заявлении евразийской заявки или евразийского патента.

Если в процессе регистрации передачи права возникнут обоснованные сомнения в точности каких-либо сведений или переводов, указанных в правиле 62¹, или в достоверности любого документа, указанного в правиле 13(5), то по требованию ЕАПВ ему должны быть представлены доказательства их правильности, точности или достоверности.

Регистрация передачи права на евразийскую заявку или евразийский патент не производится, если не выполнены необходимые для этого требования. Форма заявления о регистрации передачи права, а также более детальный



порядок регистрации передачи права устанавливаются президентом ЕАПВ.

Приказом № 2, подписанным президентом ЕАПВ 18 января 2002 г., утвержден **Порядок передачи права на евразийскую заявку или евразийский патент*** (далее – Порядок), детализирующий вышеназванные нормы Патентной инструкции. Порядок состоит из 5 разделов и 22 приложений, содержащих бланки заявлений, уведомлений и решений ЕАПВ, а также образцы выдаваемых документов.

В **разделе 1** Порядка приводятся определения понятий, используемых в этом нормативно-правовом акте, и общие положения, которые в принципе применяются в других процедурах ЕАПВ.

Так, лица, не имеющие постоянного местожительства или постоянного местонахождения на территории какого-либо договаривающегося государства (или их патентные поверенные), должны вести дела в ЕАПВ по поводу передачи прав через евразийских патентных поверенных, имеющих право представительства перед ЕАПВ. При этом копии доверенностей, с учетом правила 30(3) Патентной инструкции (возможности представления копии общей доверенности), должны заверяться в установленном договаривающемся государстве порядке.

Документы о передаче права на евразийскую заявку или евразийский патент представляются на русском языке. В противном случае требуется их перевод.

Заявления по поводу передачи права должны включать подтверждение того, что вся содержащаяся в них информация правильна и достоверна. Эта норма продублирована во всех бланках заявлений.

Наконец, копии договоров о передаче прав и относящихся к таким договорам копии документов заверяются в соответствии с законодательством того государства, в котором они заключены или составлены, если иное не установлено законодательством этого государства (например, если нет требования о заверении). Однако ответственность за выполнение упомянутых выше положений возложена на стороны в договоре,

поскольку ЕАПВ не проверяет правильность и достоверность процедуры заверения упомянутых выше копий.

В **разделе 2** Порядка урегулированы вопросы передачи права на евразийскую заявку. Как уже отмечалось, евразийская заявка может быть объектом передачи права только в отношении всех договаривающихся государств. При этом в договоре об уступке права на евразийскую заявку (или в приравненном к нему документе) должны указываться стороны и предмет договора.

ЕАПВ вносит изменение фамилии, имени, отчества (если оно используется) и/или наименования заявителя в евразийской заявке после подачи в ЕАПВ заявления о регистрации передачи права на евразийскую заявку путем уступки права и уплаты пошлины в размере 200 долл. США. К заявлению прилагаются документ об уступке права на евразийскую заявку и его перевод, если он требуется, каждый в одном экземпляре (договор об уступке права, копия договора, выписка из договора и др.), документ, подтверждающий уплату установленной пошлины, и доверенность, если заявление подано представителем заявителя.

ЕАПВ незамедлительно рассматривает заявление и приложенные к нему документы, проверяя:

комплектность необходимых документов и соблюдение формальных требований, предписанных правилом 62¹ Патентной инструкции;

соответствие их требованиям нормативных правовых актов ЕАПО;

отсутствии взаимоисключающих условий регистрируемой передачи права на евразийскую заявку.

В случае нарушения указанных требований ведомство предлагает заявителю исправить недостатки в 4-месячный срок с даты направления ему соответствующего уведомления. При неисполнении ЕАПВ выносит решение об отказе в удовлетворении заявления о регистрации уступки права на евразийскую заявку и направляет его по адресу для переписки, а также возвращает по этому адресу уплаченную пошлину, за вычетом 50% от ее размера за совершенные действия.

Если итог рассмотрения документов положительный, ЕАПВ принимает решение об удовлетворении соответствующей

* Публикуется на с. 48 – 59.



щего заявления, вносит необходимые изменения в материалы заявки и направляет в адрес каждой из сторон соответствующее решение.

В случае универсального правопреемства в отношении евразийской заявки (наследование, реорганизация юридического лица или приравненной к нему организации) управомоченные лица подают в ЕАПВ заявление о регистрации передачи права на евразийскую заявку в порядке правопреемства, копию документа, подтверждающего универсальное правопреемство, документ об уплате установленной пошлины (50 долл. США), доверенность (при необходимости).

Правовые последствия выполнения или нарушения упомянутых требований сходны с теми, которые уже отмечались относительно подачи заявления о регистрации передачи права на евразийскую заявку путем уступки права.

Раздел 3 Порядка посвящен передаче права на евразийский патент. По своей структуре он напоминает предыдущий. Поэтому основное внимание будет уделено особенностям процедуры.

В договоре об уступке права на евразийский патент указываются стороны и предмет договора. При этом презюмируется, что передающая сторона (цедент) передает принимающей стороне (цессионарию) патент свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случаев, когда цессионарий согласен стать владельцем евразийского патента, обремененного правами третьих лиц, в том числе предоставленными лицензиями.

Для регистрации передачи права на евразийский патент путем уступки права в ЕАПВ подается соответствующее заявление (с приложением необходимых документов). За подачу такого заявления уплачивается пошлина в размере 400 долл. США.

ЕАПВ в течение одного месяца с даты поступления заявления рассматривает полученные документы, аналогично предыдущей процедуре. При вынесении отказного решения сумма возвращаемой пошлины за подачу заявления уменьшается на 20%. При положительном исходе ЕАПВ регистрирует передачу права на евразийский патент путем уступки права и направляет по адресу для переписки решение о регистрации

для каждой из сторон договора и свидетельство о передаче права на евразийский патент путем уступки права.

Свидетельство о передаче права на евразийский патент путем уступки права – новый для ЕАПО документ. Он разработан с учетом опыта национальных патентных ведомств договаривающихся государств, в частности, национального патентного ведомства Республики Казахстан.

По внешнему виду свидетельство о передаче права на евразийский патент напоминает патентную грамоту. Оно действует совместно с евразийским патентом и ранее выданными свидетельствами, если таковые имеются. Иными словами, при регистрации уступки права на евразийский патент ЕАПВ выдает цессионарию упомянутое свидетельство, а цедент, в свою очередь, передает цессионарию евразийский патент и соответствующее(ие) свидетельство(а), если право на патент передавалось неоднократно.

В случае универсального правопреемства в отношении евразийского патента установленная пошлина равняется 100 долл. США. Если ЕАПВ выносит решение об отказе в удовлетворении заявления о регистрации передачи права на евразийский патент путем правопреемства, то сумма возвращаемой пошлины за подачу такого заявления уменьшается на 40%.

Если представленные документы соответствуют установленным требованиям, ЕАПВ принимает положительное решение по заявлению о регистрации передачи права в порядке правопреемства и направляет по адресу для переписки это решение, а также свидетельство о передаче права на евразийский патент в порядке правопреемства, которое также является новым документом ЕАПО.

Залог права на евразийскую заявку или евразийский патент – новый институт в евразийском патентном законодательстве (**раздел 4** Порядка). Он возникает с даты заключения договора залога, а залог права на евразийский патент – либо с даты заключения договора залога, либо с даты, указанной в договоре залога, в том числе с даты передачи евразийского патента залогодержателю или в ЕАПВ (или, например, в депозит нотариуса).



Договор залога права на евразийскую заявку или евразийский патент, заключаемый в письменной форме, подписывается сторонами. В нем указываются предмет договора, его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также местонахождение евразийского патента. При этом залогодатель (заявитель или патентовладелец) вправе, если иное не предусмотрено договором, использовать евразийскую заявку или евразийский патент для погашения своего залогового обязательства.

Для регистрации залога права в ЕАПВ подается соответствующее заявление с приложением самого договора либо копии договора или выписки из него, а также документ об уплате установленной пошлины. Согласно п.11(3) Положения о пошлинах за подачу заявления о регистрации залога права на евразийскую заявку или евразийский

патент в ЕАПВ уплачиваются пошлины соответственно в размерах 100 и 200 долл. США.

Процедура регистрации залога права на евразийскую заявку или евразийский патент в принципе идентична процедурам, описанным ранее.

В заключительном **разделе 5** предусмотрена процедура обжалования решений об отказе в удовлетворении упомянутых в Порядке заявлений. Апелляция подается президенту ЕАПВ в 4-месячный срок с даты направления соответствующего решения заинтересованному лицу. После рассмотрения такой апелляции президент либо назначает повторное рассмотрение соответствующего заявления, либо выносит по ней окончательное решение.

Комментируемый Порядок, новые редакции Патентной инструкции к ЕАПК и Положения о пошлинах ЕАПО введены в действие с 1 марта 2002 г.

ВНИМАНИЮ ЗАРУБЕЖНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ ОПЛАТИТЬ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ «ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ» В ВАЛЮТЕ

В 2002 г. стоимость подписки на полугодие при оформлении через редакцию составит 48 долл. США, на год 96 долл. США.

Деньги перечисляются на валютный счет ООО «Редакция «Патенты и лицензии».

Копия платежного поручения вместе с заказом, в котором необходимо указать ваш точный почтовый адрес с индексом, количество экземпляров и период подписки, направляется в редакцию.

Реквизиты для оплаты в долларах США (кроме России):

ИНН 7705037588

ООО Редакция «Патенты и лицензии»

Beneficiary customer «Patents & Licences»

account: 40702840138310102773

Account: 890-0057-610 of Correspondent bank

of Savings bank of the Russian Federation

With the Bank of New York

New York, NY, USA

Swift code: IRVT US 3N

Savings bank of the Russian Federation

acc. 30301840038000603831,

Swift code: SABR RU MM 100

Moskvoretskoye Branch 5284

Moscow, Russia