

Очередные изменения и дополнения в Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции

В.И. ЕРЕМЕНКО (Москва)

1. В Москве с 13 по 15 ноября 2007 г. проходило девятнадцатое (четырнадцатое очередное) заседание Административного совета Евразийской патентной организации (далее — АС ЕАПО).

Одним из результатов работы указанного заседания АС ЕАПО явилось принятие очередных (пятых по счету) изменений и дополнений в Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции (далее — Патентная инструкция).

Не все из принятых изменений и дополнений к Патентной инструкции равноценны по своей значимости, многие из них носят редакционно-технический характер, равно как и не все из предложенных изменений и дополнений были приняты на указанном заседании АС ЕАПО.

2. В отношении некоторых предложенных изменений и дополнений было решено провести дополнительное обсуждение в связи со значимостью затронутых вопросов. Наиболее важные из них — передача права на евразийскую заявку или евразийский патент (правила 13 и 62¹) и признание евразийского патента недействительным (правило 54).

Предлагаемые изменения и дополнения в правила 13 и 62¹ Патентной инструкции связаны со сложившейся неблагоприятной обстановкой с регистрацией лицензионных договоров в отношении евразийских патентов. Как известно, в настоящее время Патентной инструкцией предусмотрена децентрализованная система передачи прав на евразийскую заявку и евразийский патент. Иными словами, уступка прав на евразийскую заявку и евразийский патент, а также правопреемство в отношении евразийской заявки или ев-

разийского патента осуществляется Евразийским патентным ведомством (далее — ЕАПВ), в то время как регистрация лицензионных договоров в отношении евразийских патентов происходит в национальных патентных ведомствах государств-участников ЕАПК.

Практика применения указанной системы на протяжении ряда лет выявила ее серьезные недостатки, в первую очередь для пользователей Евразийской патентной системы.

Об этом свидетельствует официальная статистика, опубликованная в Бюллетене ЕАПВ «Изобретения (евразийские заявки и патенты)». Так, за период с марта 2002 г. по 2006 г. включительно в национальных патентных ведомствах государств-участников ЕАПК зарегистрировано 94 лицензионных договора в отношении евразийских патентов. За тот же период в ЕАПВ зарегистрировано 322 передачи права на евразийские патенты путем уступки права. Следовательно, договоров об уступке евразийского патента зарегистрировано в 3,4 раза больше, чем лицензионных договоров в отношении евразийских патентов.

Приведенные цифры говорят о ненормальной ситуации, сложившейся в сфере передачи прав на евразийские патенты в части лицензионных договоров. Существенное превышение количества уступок прав на евразийские патенты над количеством лицензионных договоров, зарегистрированных в национальных патентных ведомствах государств-участников ЕАПК, говорит о том, что пользователям затруднен доступ к предоставлению лицензий на евразийские патенты. Вполне очевидны неудобства, в том числе и имущественного характера, связанные с необходимостью обращаться в ряд патентных ведомств в целях регистрации лицензионных договоров, вместо одного патентного ведомства.

Еременко Владимир Иванович, доктор юридических наук, начальник Отдела права Евразийского патентного ведомства.

Сказанное выше негативно влияет на введение в гражданский оборот евразийских патентов, что отрицательно сказывается на имущественных интересах владельцев евразийских патентов.

Следует особо отметить, что в государствах с развитым правовым порядком количество зарегистрированных лицензионных договоров и количество зарегистрированных уступок патентов примерно одинаково.

Если обратиться к практике Российской Федерации, то можно увидеть, что в 2006 г. в Роспатенте зарегистрировано 963 лицензионных договора и 1451 договор об уступке патента¹. Таким образом, в России количество зарегистрированных договоров об уступке патента лишь в 1,2 раза превышает количество зарегистрированных лицензионных договоров.

В связи с вышеизложенным целесообразно сосредоточить всю работу по передаче евразийских заявок и евразийских патентов в ЕАПВ, включая и регистрацию передачи прав на использование изобретений, являющихся предметом евразийских заявок или евразийских патентов (лицензионных договоров).

Помимо всего прочего, указанное предложение привело бы положения правил 13 и 62¹ в соответствие со ст.14 ЕАПК, которая определяет содержание Патентной инструкции через примерный перечень положений (дсталеЙ), касающихся материальных норм патентного права и призванных обеспечить исключительность ЕАПВ, но не совместную компетенцию ЕАПВ и национальных патентных ведомств государств-участников ЕАПК по каким-либо отдельным вопросам.

Что же касается исключительной компетенции национальных патентных ведомств, то в ЕАПК по этому вопросу имеются прямые указания, например, принадлежность национальному патентному ведомству пошлины за проверку евразийской заявки на соответствие требованиям экспертизы по формальным признакам и пересылку (ст.18 (1) ЕАПК), компетенция национальных судов или других компетентных органов по разрешению споров, касающихся действительности евразийского патента или нарушения евразийского патента (ст.13 (1) ЕАПК).

Предложенные изменения и дополнения правила 54 Патентной инструкции к ЕАПК («Признание евразийского патента недействительным») вызваны необходимостью более четкого разграничения евразийской и национальных процедур при наличии спора о действительности евразийских патентов на территории государств-участников ЕАПК и правильного выбора применимого законодательства при рассмотрении таких споров.

¹ Роспатент. Годовой отчет 2006. Таблица 1.6.1.

В ст.13 (1) ЕАПК четко указано, что любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции.

В Патентной инструкции указанному вопросу посвящено правило 54 (1), согласно первоначальной редакции которого евразийский патент в течение всего срока его действия может быть признан недействительным на территории Договаривающегося государства на основании его национального законодательства в соответствии со ст.13 Конвенции и с учетом правил 52 и 53 Инструкции.

Казалось бы, какие могут быть разночтения по поводу приведенных выше норм ЕАПК и Патентной инструкции? Национальные суды или другие компетентные органы государств-участников ЕАПК разрешают споры о действительности евразийских патентов в соответствии с национальными процессуальными нормами, применяя при этом, однако, материальные нормы евразийского патентного права.

Однако это единственно разумное толкование приведенных выше норм признается не во всех государствах-участниках ЕАПК.

Так, например, на протяжении ряда лет работники Палаты по патентным спорам Роспатента, которая считается компетентным органом по разрешению указанной категории споров не на основании указания в законе, а в соответствии с приказом Роспатента, при разрешении споров о действительности евразийских патентов применяли как процессуальные (и это естественно), так и материальные нормы национального патентного права, ссылаясь при этом на то, что это предусмотрено правилом 54 (1) Патентной инструкции.

Сторонников такого «оригинального» толкования не смущало то обстоятельство, что при этом положение Патентной инструкции, по сути, отменяло соответствующее положение ЕАПК, являющейся актом высшей юридической силы в системе нормативных правовых актов Евразийской патентной организации. Такое толкование норм международного права — яркий пример *reduction in absurdum*, т.е. выведение явно ложных и невозможных заключений.

В новой редакции п.1 правила 54 Патентной инструкции слова «на основании его национального законодательства» исключены из текста указанного пункта, поэтому работники Палаты по патентным спорам Роспатента при разрешении споров о действительности евразийского патента обязаны с 15 ноября

2007 г. (дата введения в действие изменений и дополнений в Патентную инструкцию) применять, кроме национальных процессуальных норм, только материальные нормы евразийского патентного права.

Кроме того, п. 1 правила 54 Патентной инструкции дополнен абзацем вторым, позволяющим ЕАПВ учитывать и публиковать результаты соответствующих решений компетентных национальных органов относительно статуса евразийских патентов. Так, согласно указанному абзацу национальные ведомства направляют копии принятых административными или судебными органами решений, с приложением перевода на русский язык их постановляющей (резолютивной) части, в ЕАПВ для внесения соответствующих сведений в Реестр евразийских патентов и публикации.

Следует признать, что предложенные ЕАПВ изменения и дополнения правила 54 Патентной инструкции были приняты частично, поскольку в его окончательную редакцию не вошел предлагаемый текст п. 2 относительно поддержания евразийского патента в измененной форме.

Однако следует полагать, что при дополнительном обсуждении новой редакции п. 2 правила 54 Патентной инструкции его содержание не станет предметом особых возражений со стороны Роспатента, поскольку этот вопрос в принципе согласован в рамках Информационного письма Роспатента и ЕАПВ «О рассмотрении Палатой по патентным спорам возражения против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретения», размещенного в 2007 г. соответственно на сайтах Роспатента и ЕАПВ.

3. Представляется целесообразным рассмотреть наиболее важные из принятых на девятнадцатом (четырнадцатом очередном) заседании АС ЕАПО изменений и дополнений в Патентную инструкцию.

3.1. Перечень объектов, не признаваемых изобретениями согласно п. 3 правила 3, превращен в примерный (открытый) перечень. Одновременно из указанного перечня изъяты топологии интегральных микросхем и включены в закрытый перечень объектов согласно п. 4 этого же правила.

Кроме того, п. 3 правила 3 дополнен абзацем вторым, согласно которому перечисленные объекты не признаются изобретениями в тех случаях, когда евразийская заявка или евразийский патент касаются только непосредственно какого-либо из перечисленных объектов как такового.

Указанные изменения и дополнения позволят более эффективно выделять заявки с объектами, не относящимися к изобретениям.

3.2. По тексту правила 11, посвященного раскрытию сущности изобретения, термин «штамм микроорганизма» заменен термином

«биотехнологический продукт» в связи с Уведомлением ВОИС о расширительном толковании понятия «микроорганизм» в рамках Будапештского договора о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры 1977 г.

3.3. В правиле 21, в котором закреплены общие требования к евразийской заявке, п. 5 дополнен двумя положениями и включен новый п. 11.

Требования к заявлению о выдаче евразийского патента скорректированы в двух случаях. Так, при указании фамилии, имени, отчества заявителя (изобретателя) первой указывается фамилия, после чего имя и отчество (если оно используется). В принципе указанное дополнение соответствует правилу 4.4 Инструкции к РСТ.

Положение о том, что в соответствующих случаях заявление о выдаче евразийского патента должно содержать указание на то, что евразийская заявка подается как выделенная евразийская заявка, дополнено требованием указания ссылки на номер первоначальной евразийской заявки. Вполне очевидно, что это требование к оформлению выделенных заявок направлено на исключение дополнительной переписки с заявителем.

Важность нового п. 11 правила 21 заключается в том, что эта норма определяет правовой статус электронных копий евразийских заявок. Так, электронная копия евразийской заявки, поданной в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме, включая относящиеся к заявке документы, отправленные заявителю и полученные от него в процессе экспертизы, приравнивается к евразийской заявке для целей хранения заявки и выдачи ее заверенных копий, в том числе в судебные органы и в установленных случаях в административные органы государственных учреждений ЕАПК.

3.4. В правиле 24, в котором закреплены требования к формуле изобретения, включено несколько дополнений.

Пункт 3 указанного правила, в котором раскрывается содержание пункта формулы через технические признаки изобретения, дополнен новым абзацем вторым, в котором сформулировано требование к техническим признакам: технические признаки изобретения выражаются в общепринятых технических терминах и понятиях. При этом использование в качестве технических признаков условных наименований, например условных наименований продуктов или веществ, допускается только в случаях, когда такое выражение этих признаков общеизвестно и имеет точное значение, а иная форма их выражения затруднительна. Ожидается, что указанная норма, соответствующая мировой патентной практике, позволит упорядочить составление формулы изобретения.

В целях устранения возможности выдачи евразийских патентов на неохраноспособные или уже охраняемые объекты п. 4 указанного правила дополнен новым абзацем первым, согласно которому в формулу изобретения не может быть включен пункт, характеризующий непатентоспособный или известный продукт через способ его получения.

3.5. Несколько изменены требования к чертежам и иным материалам, предусмотренные в правиле 26, которые направлены на повышение качества оформления графических материалов евразийских заявок и патентов.

В соответствии с абзацем вторым п. 2 указанного правила масштаб и четкость изображений выбираются такими, чтобы при репродуцировании с лицевым уменьшением размеров до 2/3 можно было различать все детали. Приведенная норма дополнена положением о том, что для выполнения этого требования допускается расположение фигуры чертежа (графика, фотографии или иного графического материала) на нескольких листах. Кроме того, новый абзац третий указанного пункта предписывает, что, если фигуры, расположенные на нескольких листах, должны составлять одну сборную фигуру, они выполняются так, чтобы фигура могла быть скомпонована без наложения какой-либо части фигуры, расположенной на одном листе, на другую, расположенную на другом листе.

3.6. Традиционно вносятся изменения и дополнения в правило 30, посвященное вопросам представительства в ЕАПВ.

Наибольшим изменениям подвергся п. 2 указанного правила, они заключаются в следующем.

По общему правилу доверенность, выданная заявителем, подтверждающая полномочия представителя, в том числе евразийского патентного поверенного, на ведение дел с ЕАПВ в отношении евразийской заявки представляется вместе с евразийской заявкой или в течение 2 месяцев с даты поступления заявки в ЕАПВ.

Выданная заявителем доверенность действительна при ведении дел с ЕАПВ в отношении евразийского патента, если соответствующие полномочия указаны в доверенности и если патент выдан на имя заявителя.

В том случае, когда евразийский патент принадлежит иному, нежели заявитель, лицу, то для ведения дел с ЕАПВ в отношении евразийского патента через представителя патентовладельцем должна быть представлена новая доверенность, определяющая полномочия представителя.

Как следует из вышеизложенного, предприняты усилия по упорядочению взаимоотношений по представительству в ЕАПВ заявителей и патентовладельцев, которые не совпадают в одном лице после выдачи евразийского патента.

Если в течение четырехмесячного срока доверенность или ходатайство о продлении срока представления этой доверенности не представлены, то действия представителя, не основанные на доверенности, считаются несовершенными за исключением подачи евразийской заявки и/или ходатайства о проведении экспертизы по существу и уплаты пошлин.

Здесь явно просматривается влияние соответствующих положений Договора о патентном праве (PLT), предусматривающего указанные выше послабления, поскольку в соответствии с ранее действовавшим регулированием в указанном случае евразийская заявка изначально считалась отозванной, а иные документы неподанными.

Кроме того, установлено, что для ведения дел с ЕАПВ через представителя иные заинтересованные лица представляют доверенность вместе с документом, в связи с подачей которого назначается представитель.

Наконец, в целях устранения коллизий в связи с назначением нового представителя в рамках процедуры, проводимой в ЕАПВ, абзац первый п. 5 правила 30 дополнен нормой, согласно которой при назначении нового представителя и выдаче доверенности на его имя считается, что доверенность, ранее выданная на имя другого лица, прекратила действие, если в ходатайстве не указано иное.

3.7. Правилем 41 (3) расширен объем формальной экспертизы, проводимой в ЕАПВ. Перечень действий, проводимых в ходе формальной экспертизы, дополнен проверкой соблюдения требований к оформлению и подаче выделенной евразийской заявки, установленных правилем 49 (6) Патентной инструкции, в связи с чем заявителю может быть предложено внести исправления и уточнения в заявку.

Если необходимые исправления и уточнения не внесены заявителем в установленный срок, то выделенная евразийская заявка считается отозванной.

3.8. Значительно расширено правовое регулирование согласно п. 3 правила 47 («Экспертиза евразийской заявки по существу»).

Если ранее в этом пункте лаконично указывалось, что по результатам экспертизы евразийской заявки по существу принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче евразийского патента, то в настоящее время упомянутый пункт предусматривает следующее.

При проверке соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности в процессе экспертизы евразийской заявки по существу устанавливается возможность выдачи евразийского патента с предложенной заявителем формулой изобретения.

При этом заявителю направляется уведомление о готовности выдать евразийский

патент с предложенной или уточненной формулой изобретения. В необходимых случаях заявителю может быть предложено уточнить или исправить описание изобретения для приведения его в соответствие с уточненной формулой изобретения.

Решение о выдаче евразийского патента принимается после представления заявителем уточненного или исправленного описания изобретения, если оно затребовалось, и документа об уплате пошлины за выдачу и публикацию евразийского патента.

Решение об отказе в выдаче евразийского патента принимается при несоответствии условиям патентоспособности изобретения, охарактеризованного в предложенной заявителем формуле изобретения, и в случае несогласия заявителя устранить нарушения требований Инструкции к составлению формулы изобретения, а также при несоответствии формулы изобретения описанию изобретения и графическим материалам, препятствующем выдаче и/или публикации евразийского патента.

Кроме того, п. 4 указанного правила дополнен нормой, предписывающей, что если в процессе экспертизы по существу установлено, что изобретение по выделенной евразийской заявке тождественно изобретению по первоначальной евразийской заявке, то по выделенной евразийской заявке евразийский патент не выдается.

3.9. Определенные дополнения внесены в правило 49, в котором урегулированы права заявителя в рамках процедуры получения евразийского патента.

Так, п. 3 указанного правила дополнен положением, в котором уточнен порядок внесения изменений в формулу и описание изобретения в процессе экспертизы: дополнение, уточнение или исправление описания и формулы изобретения сведениями, содержащи-

мися на чертежах или в иных графических материалах евразийской заявки, допускается в случаях, когда эти сведения имели место на чертежах или в иных графических материалах евразийской заявки на дату ее подачи, в том числе при испрашивании приоритета, и когда чертежи и графические материалы дают однозначное представление об этих сведениях.

Цель дополнений, включенных в п. 6 указанного правила, — устранение случаев включения в выделенную заявку изобретений, уже содержащихся в первоначальной евразийской заявке, т.е. недопущение эффекта «двойного патентования», предполагающего нежелательное появление на рынке нескольких исключительных прав на один и тот же объект. Так, формула изобретения по выделенной евразийской заявке не должна содержать изобретений, тождественных изобретениям, в отношении которых правовая охрана испрашивается по первоначальной евразийской заявке, в частности, при ограничении первоначальной заявки согласно правилу 4 Патентной инструкции в случае нарушения требования единства изобретения, а описание изобретения по выделенной евразийской заявке — сведений, не относящихся к заявленным в этой заявке изобретениям.

Кроме того, в этом же пункте более детально прописана процедура уплаты пошлин в отношении выделенной заявки в тех случаях, когда отчет о патентном поиске по первоначальной заявке может быть использован для целей экспертизы выделенной заявки по существу.

4. В заключение следует указать, что все упомянутые выше изменения и дополнения в Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции введены в действие с 15 ноября 2007 г.

Х Р О Н И К А

МИКРОРОБОТ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ АРТЕРИЙ И ВЕН ЧЕЛОВЕКА

Группе ученых из южнокарейского университета Хоннам удалось создать микроскопический робот, который способен очищать стенки артерий и вен человека.

Робот представляет собой маленького краба с шестью лапами. Такая структура тела позволяет ему беспрепятственно передвигаться по руслу сосуда человека со скоростью 55 метров в неделю.

Специалисты сообщают, что робот попадает в сосуд человека

через обычную инъекцию. Питается он там энергией, которая получается за счет химической переработки сахара, содержащегося в крови человека, что обеспечивает его полную автономию.

Робот хорошо обучен специалистами, и, если, к примеру, встречает внутри сосуда атеросклеротическую бляшку, он начинает выделять химическое вещество, которое растворяет патологическое образование и поможет восстановить просвет артерии и укрепить ее стенки.

Ученые надеются, что с помощью такого робота удастся в зна-

чительной степени снизить риск развития сердечнососудистых заболеваний, а также предупредить связанные с ними осложнения. Существует и минус данного изобретения — пока специалисты не придумали, как обмануть иммунную систему пациента, которая может воспринять робота как инородное тело и разрушить его еще до того, как он начнет выполнять свою лечебную функцию.

(По материалам интернет-сайта correspondent.net)