

Нововведения в Евразийское патентное законодательство

В.И. ЕРЕМЕНКО, Р.Е. СТАШКОВ (Москва)

Очередное обновление Евразийского патентного законодательства произошло на семнадцатом (двенадцатом очередном) заседании Административного совета Евразийской патентной организации (ЕАПО), состоявшемся в г. Москве (Российская Федерация) 14 – 18 ноября 2005 г.

В этот раз изменения и дополнения внесены в Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции (далее – Патентная инструкция), Положения о пошлинах Евразийской патентной организации (далее – Положение о пошлинах) и Положение об условиях труда служащих Евразийского патентного ведомства (далее – Положение об условиях труда служащих).

Наиболее значимые изменения в Патентной инструкции – новые положения, касающиеся организации электронного документооборота в Евразийском патентном ведомстве (ЕАПВ).

Перенос документооборота с бумажных носителей в электронную среду – это жесткая необходимость, с которой столкнулись многие патентные ведомства. Указанная ситуация обусловлена появлением так называемых «мегазаявок», в основном в сферах высоких технологий, насчитывающих десятки, а иногда и сотни тысяч страниц, которые не могут быть обработаны на основе традиционных бумажных технологий.

Благодаря развитию НТП юридически значимый электронный документооборот в сфере коммуникаций превратился из дискуссионной темы в реальность, что предопределило включение в международное патентное право положений о передаче сообщений в электронной форме (в режиме он-лайн или с использованием электронных средств).

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

Сташков Роман Евгеньевич, ведущий специалист того же отдела.

На международном универсальном уровне в данной области действуют положения, содержащиеся в Инструкции к Договору о патентной кооперации (правила 89^{bis} («Подача, обработка и пересылка международных заявок и других документов в электронной форме или электронными средствами») и 89^{ter} («Копии в электронной форме документов, поданных на бумаге»)) и Административной Инструкции к Договору о патентной кооперации (Часть 7 и Приложение F).

Так, согласно правилу 89^{bis}.1 (a) Инструкции к РСТ («Международные заявки») с учетом пунктов (b) и (e), международные заявки могут подаваться и обрабатываться в электронной форме или электронными средствами в соответствии с Административной инструкцией, при условии, что любое получающее ведомство должно разрешать подачу заявок на бумаге.

Настоящая Инструкция *mutatis mutandis* применяется к международным заявкам, поданным в электронной форме или электронными средствами, с учетом любых специальных положений Административной инструкции (пункт (b)).

Административная инструкция к РСТ содержит положения и требования в связи с подачей и обработкой международных заявок, полностью или частично поданных в электронной форме или электронными средствами, включая положения и требования в связи с подтверждением получения, процедурами в связи с присвоением даты международной подачи, требованиями к оформлению заявки и последствиями невыполнения этих требований, подписью документов, средствами аутентификации документов и идентификации сторон, осуществляющих связь с ведомствами и органами, а также действием статьи 12 в связи с копией для получающего ведомства, регистрационным экземпляром и копией для поиска, но не ограничиваясь ими, и может содержать иные положения и требования в отношении международных заявок, поданных на других языках (пункт (c)).

Ни одно ведомство или международная организация не обязаны получать или обрабатывать международные заявки, поданные в электронной форме или электронными средствами, если такое ведомство или такая организация не уведомили Международное бюро ВОИС о своей готовности делать это в соответствии с применимыми положениями Административной инструкции. Международное бюро ВОИС публикует сообщенную таким образом информацию в Бюллетене (пункт (d)).

Ни одно получающее ведомство, направившее Международному бюро ВОИС уведомление в соответствии с пунктом (d), не может отказаться обрабатывать международную заявку, поданную в электронной форме или электронными средствами, если она удовлетворяет применимым требованиям Административной инструкции (пункт (e)).

В соответствии с правилом 89^{bis}.2 («Прочие документы») положения правила 89^{bis}.1 применяются mutatis mutandis к прочим документам и переписке в связи с международными заявками.

В правиле 89^{bis}.3 («Пересылка между ведомствами») говорится о том, что если Договор, настоящая Инструкция или Административная инструкция предусматривает пересылку документов, уведомлений, сообщений или переписки из одного национального ведомства или международной организации в другие, такая пересылка, при наличии соответствующей договоренности между отправителем и получателем, может осуществляться в электронной форме или электронными средствами.

Согласно правилу 89^{ter}.1 любое национальное ведомство или международная организация может предусматривать, что в случаях, когда международная заявка или другой документ, относящийся к международной заявке, подан на бумаге, заявитель в соответствии с Административной инструкцией может представить их копию в электронной форме.

Положения Части 7 Административной инструкции к РСТ устанавливают правовые рамки электронной подачи и обработки международных заявок на изобретения, а Приложение F содержит

технические условия для успешного внедрения этого проекта в соответствии с правилом 89^{bis}.

Стандарт для электронной подачи, обработки, хранения и управления записями международных заявок, содержащийся в Приложении F, специально разрабатывался ВОИС для системы электронной подачи международных заявок, включающей, в частности, сервер электронной подачи для получающих ведомств. Действующие в региональных и национальных ведомствах системы электронной подачи, в конечном счете, должны будут приведены в соответствие с этим стандартом.

Следует отметить, что после 7 января 2002 г. (дата вступления в силу Части 7 и Приложения F) любое получающее ведомство, обладающее действующими техническими средствами, может позволить подачу заявки на изобретение в электронной форме согласно Части 7 и Приложения F к Административной Инструкции к РСТ.

Так, на сегодняшний момент перечень международных универсальных, международных региональных и национальных ведомств, ведающих вопросами промышленной собственности, которые заявили о своей готовности принимать и обрабатывать международные заявки на изобретения, поданные в электронной форме, выглядит следующим образом.

Организация или государство	Название организации, ведомства или учреждения	Дата, с которой организация, ведомство или учреждение будет принимать и обрабатывать международные заявки на изобретения, поданные в электронной форме
ЕПО	Европейское патентное ведомство	1 ноября 2002 г.
Франция	Национальный институт промышленной собственности	29 апреля 2003 г.
ВОИС	Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности	25 августа 2003 г.
Республика Корея	Корейское ведомство по интеллектуальной собственности	1 января 2004 г.
Финляндия	Национальное ведомство по патентам и регистрации	1 января 2004 г.
Япония	Патентное ведомство Японии	28 апреля 2004 г.
Нидерланды	Ведомство по промышленной собственности	24 марта 2005 г.
Австралия	Департамент промышленности, туризма и ресурсов	18 июля 2005 г.
Дания	Датское ведомство по патентам и товарным знакам	1 сентября 2005 г.
Словакия	Ведомство по промышленной собственности Республики Словакия	1 января 2006 г.
Швеция	Шведское ведомство по патентам и регистрации	1 февраля 2006 г.

Помимо указанных норм, электронному документообороту посвящены положения, содержащиеся в Договоре о патентном праве (Patent Law Treaty, или сокращенно PLT) и в Инструкции к Договору о патентном праве. PLT был подписан 1 июня 2000 г. на Дипломатической конференции, состоявшейся в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) с 11 мая по 2 июня 2000 г. Одновременно были приняты Инструкция к Договору о патентном праве и Заключительный акт, согласно которому Договор о патентном праве был открыт для подписания с 2 июня 2000 г.

Как известно, Договор о патентном праве вступил в силу 28 апреля 2005 г.

В настоящее время к PLT присоединилось 11 государств, среди которых пока нет промышленно развитых государств.

Кроме положений, касающихся формальных требований при подаче заявок, упорядочения процедуры получения и сохранения патента в силе, Договор о патентном праве содержит и нормы относительно подачи заявки на изобретение в электронной форме или электронными средствами.

Согласно статье 8(1) (b) и (c) PLT, помимо установления даты подачи заявки, и с учетом статьи 6 (1) Договора (требования к форме и содержанию заявки), ни одна Договаривающаяся сторона не обязана допускать представление сообщений иначе, как на бумаге, или исключать представление сообщений на бумаге. Иными словами, эти нормы обеспечивают такое регулирование, когда Договаривающаяся сторона может не принимать заявки, поданные в электронной форме или электронными средствами, но не вправе исключить представление заявок на бумаге.

Кроме того, в соответствии с подпунктом (d) статьи 8(1) Договора Договаривающаяся сторона должна допускать представление сообщений на бумаге для целей соблюдения срока, установленного ведомством.

В правиле 8(1) Инструкции к PLT указан срок, в течение которого все Договаривающиеся стороны обязаны разрешать представление сообщений на бумаге — пять лет с даты принятия Договора. После 2 июня 2005 г. любая Договаривающаяся сторона, с учетом статей 5(1) и 8(1) Договора, может исключить представление сообщений на бумаге или может продолжать разрешать представление сообщений на бумаге. Следовательно, область применения бумаги при представлении сообщений может быть сужена до предела. Использование бумаги должно быть сохранено лишь в двух случаях: для целей установления даты подачи и соблюдения любого срока, предписанного ведомством. Во всех других случаях любая Договаривающаяся сторона может ввести требования о подаче сообщений, в том числе заявок, исключительно в электронной форме.

Таким образом, в обозримом будущем мы можем стать свидетелями «закрытия» доступа заявителей, не оснащенных электронными средствами подачи заявок, к таким мировым центрам патентования, как Япония, США, ЕПВ.

Следует отметить, что патентное ведомство Японии первым разработало, внедрило и начало использовать собственную систему электронной подачи в декабре 1990 г.

Что касается евразийского патентного законодательства, то нововведения в сфере электронного документооборота сводятся к следующему.

Прежде всего изменения коснулись **правила 21** Патентной инструкции. Указанное правило дополнено тремя пунктами следующего содержания:

«(1) Евразийская заявка может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в другой форме, предусмотренной Евразийским ведомством, в том числе в электронной форме.

(2) Евразийская заявка, поданная в электронной форме, по содержанию должна соответствовать евразийской заявке, составленной на бумажном носителе, требования к которой предусмотрены Инструкцией и другими нормативными правовыми актами Организации.

(3) Евразийская заявка, поданная в электронной форме, по своему юридическому статусу приравнивается к евразийской заявке, поданной в письменной форме на бумажном носителе».

Как следует из вышеизложенного, ЕАПВ предоставляет заявителям альтернативу: либо подавать заявку обычным способом на бумаге, либо перейти на электронную форму подачи заявок. Указанная альтернатива представляется вполне оправданной, поскольку не все заявители из государств — участников Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) готовы использовать передовые технологии при подаче заявок.

При этом предъявляется требование идентичности евразийской заявки, поданной в электронной форме, евразийской заявке, составленной на бумажном носителе.

Кроме того, решена проблема уравнивания документа (заявки) в электронной форме отображения по юридической силе с традиционным документом на бумажном носителе.

Переход на безбумажную технологию затронул и другие аспекты официальной деятельности ЕАПВ.

Так, **правило 44** Патентной инструкции дополнен п. 4, согласно которому публикация евразийской заявки и отчета о патентном поиске осуществляется в письменной форме (на бумажном носителе) и/или в электронной форме.

Правило 50 Патентной инструкции («Публикация евразийского патента») пополнилось

новым п. 3, в котором указано, что публикация описания изобретения к евразийскому патенту осуществляется в письменной форме (на бумажном носителе) и/или в электронной форме. При этом форма такой публикации определяется Президентом ЕАПВ.

Правило 59 Патентной инструкции посвящено Бюллетеню ЕАПВ «Изобретения (евразийские заявки и патенты)». Пункт первый этого правила дополнен абзацем вторым, в соответствии с которым издание Бюллетеня ЕАПВ осуществляется в письменной форме (на бумажном носителе) и/или в электронной форме.

В Патентную инструкцию внесены и другие изменения и дополнения.

Рассмотрим их в хронологическом порядке.

В **правиле 16** Патентной инструкции урегулированы вопросы исключительного права на запатентованное изобретение и срока действия евразийского патента. На четырнадцатом (десятом очередном) заседании Административного совета ЕАПО (17 – 21 ноября 2003 г.) это правило было дополнено п.5, согласно которому срок действия евразийского патента может быть продлен в отношении того государства – участника ЕАПК, законодательство которого предусматривает продление срока действия национального патента на изобретение. При этом продление этого срока осуществляется ЕАПВ согласно условиям и порядку, предусмотренным законодательством этого государства для продления срока действия национального патента на изобретение.

Двухлетний опыт применения в ЕАПВ упомянутой выше нормы выявил некоторые её негативные моменты. Так, если следовать буквальному толкованию этой нормы, то её практическое применение невозможно, поскольку пришлось бы выполнять многие процедурные требования (язык, на котором подается заявление, орган, в который она подается, и др.), которые сделали бы процедуру продления срока действия евразийского патента и вовсе бессмысленной.

Поэтому вполне логичным является исключение из **п. 5 правила 16** Патентной инструкции слов «и порядку». Таким образом, в ЕАПВ будет действовать единый порядок продления срока действия евразийского патента, но при этом будут применяться материальные нормы, т. е. условия, которые приняты в государстве – участнике ЕАПК, в отношении которого осуществляется продление срока действия евразийского патента.

Также вполне логичным представляется дополнение **правила 16** Патентной инструкции **новым п. 6**, согласно которому за подачу заявления о продлении срока действия евразийского патента уплачивается установленная пошлина.

В целях исключения случаев прямой подачи евразийских заявок заявителями из госу-

дарств – участников ЕАПК, национальные законодательства которых предписывают обязательную подачу евразийских заявок через национальные патентные ведомства, **правило 35** Патентной инструкции дополнено **новым п. 3**, содержание которого заключается в следующем.

ЕАПВ пересылает в национальное патентное ведомство евразийскую заявку, поданную заявителем из государства – участника ЕАПК непосредственно в ЕАПВ, и уведомляет заявителя о такой пересылке. При этом затраты на пересылку евразийской заявки компенсируются заявителем по требованию ЕАПВ.

По получении евразийской заявки национальное ведомство осуществляет ее рассмотрение (правила 33 и 34 Патентной инструкции) с установлением даты подачи по дате поступления этой заявки в ЕАПВ в случае выполнения требований правила 33(1) Патентной инструкции.

Вместе с тем содержащиеся в настоящем правиле нормы не распространяются на случаи подачи заявителями непосредственно в ЕАПВ выделенных евразийских заявок и евразийских заявок, поданных с испрашиванием приоритета в соответствии с **правилом 6** Патентной инструкции.

Как следует из вышеизложенного, данное нововведение направлено на соблюдение баланса интересов национальных патентных ведомств и заявителей, поскольку соблюден принцип подачи евразийских заявок через национальные патентные ведомства и одновременно сохраняется приоритет евразийских заявок по дате их первоначальной подачи в ЕАПВ.

Внесены определенные уточнения в **п. 1 правила 44** Патентной инструкции, вызванные в основном необходимостью его приведения в соответствие с положениями ст. 15 (4) ЕАПК. В абзаце четвертом этого пункта указано, что евразийская заявка публикуется ЕАПВ **вместе с отчетом о патентном поиске незамедлительно** по истечении восемнадцати месяцев с даты её подачи или, если испрашен приоритет, с даты приоритета. Кроме того, указанный абзац дополнен вторым предложением следующего содержания: «При отсутствии отчета о поиске на дату завершения технической подготовки к публикации евразийской заявки его публикация производится отдельно, незамедлительно по получении отчета о поиске».

Сходные изменения внесены и в **правило 45** Патентной инструкции. К прежнему названию этого правила «Форма и содержание публикации евразийской заявки» добавлены слова «и отчета о патентном поиске». Кроме того, в **п. 4** этого правила после слов «Форма публикации евразийской заявки» включены слова «и отчета о патентном поиске».

В соответствии с **п. 2 правила 51** Патентной инструкции в прежней редакции за публикацию евразийского патента, если в материалах заявки содержалось более 35 листов, предписывалась уплата установленной дополнительной пошлины. В настоящее время уплата указанной пошлины обусловлена двумя обстоятельствами: публикация евразийского патента осуществлена **на бумажном носителе и подлежащих публикации материалов содержит** более 35 листов. Таким образом, минимизировано обложение пошлиной при публикации евразийского патента больших по объему материалов. Во-первых, под пошлину подпадает публикация евразийского патента только на бумажном носителе, что в принципе косвенно стимулирует подачу евразийских заявок в электронной форме. Во-вторых, в расчет принимаются материалы публикуемого евразийского патента, а не материалы заявки, как это было ранее. Ведь зачастую публикуемые при выдаче патента материалы имеют значительно меньший объем по сравнению с размерами заявки.

Существенное дополнение внесено в **правило 57** Патентной инструкции, связанное с устранением пробела в евразийском патентном законодательстве, когда после выдачи евразийского патента уточняется состав авторов изобретения при отсутствии спора между ними. Согласно новому **п. 2** нового правила по заявлению патентоладельца сведения о составе изобретателей могут быть изменены с взаимного их согласия при условии уплаты установленной пошлины.

Изменения и дополнения в Положение о пошлинах продиктованы соответствующими изменениями и дополнениями в Патентную инструкцию.

Название **пункта 6** Положения о пошлинах «Внесение дополнений, уточнений и исправлений» дополнено словом «изменений» с соответствующим переносом союза «и». Все три абзаца подпункта 3 указанного пункта дополнены, после слова «исправлений», словом «изменений». Следовательно, размер пошлины за вносимые в евразийский патент изменения, предусмотренной правилом 57(2) Патентной инструкции, составляет 100 долларов США.

Сходные изменения произошли с **пунктом 10** Положения о пошлинах. Название этого пункта «Поддержание евразийского патента в силе» дополнено словами «и продление срока его действия». Кроме того, указанный пункт дополнен подпунктом 3, согласно которому за подачу заявления о продлении срока действия евразийского патента в соответствии с правилом 16(6) Патентной инструкции уплачивается пошлина в размере 100 долларов США.

Изменения и дополнения в Положение об условиях труда служащих затронули нормы,

относящиеся к приему на работу, заработной платы и освобождения от работы служащих ЕАПВ.

Изменения и дополнения в **пункт 1** Положения об условиях труда служащих в целом основаны на решении Административного совета ЕАПО от 15 – 19 ноября 2004 г., в частности на обновленной редакции правил 8(1) и 9(1) Административной инструкции к ЕАПК (в отношении нормы о том, что служащие назначаются на основе справедливого географического представительства) и правила 9(4) Административной инструкции к ЕАПК (в отношении нормы об указании конкретного срока трудового договора, который не превышает пяти лет).

Кроме того, пункт 1 указанного Положения снабжен уточнением о месте назначения служащих: «на работу в Евразийское ведомство».

В **абзаце первом пункта 2** Положения об условиях труда служащих сделаны уточнения, смысл которых заключается в том, что Президент ЕАПВ должен своевременно сообщать государствам – участникам ЕАПК о конкретных требованиях, которым должны отвечать не работники при занятии тех или иных должностей в ЕАПВ, а **кандидаты на замещение должности служащего Евразийского ведомства**.

Кроме того, пункт 2 указанного Положения дополнен абзацем вторым, содержание которого также корреспондирует п.4 правила 9 Административной инструкции к ЕАПК, принятому на заседании Административного совета ЕАПО от 15 – 19 ноября 2004 г.

Изменение в **первом предложении абзаца первого пункта 3** Положения об условиях труда служащих обусловлено необходимостью приведения этой нормы в соответствие с терминологией, принятой в евразийском патентном законодательстве, поскольку термин «страна» используется в географическом лексиконе.

Кроме того, пункт 3 указанного Положения дополнен абзацем вторым, содержание которого обусловлено заменой термина «страна» на термин «Договаривающееся государство», а также нормой п. 4 правила 9 Административной инструкции к ЕАПК, принятого на заседании Административного совета ЕАПО от 15 – 19 ноября 2004 г.

Абзацы второй, третий **пункта 4** Положения об условиях труда служащих исключены, как противоречащие решению Административного совета ЕАПО от 15 – 19 ноября 2004 г. относительно правила 9(4) Административной инструкции к ЕАПК, а содержание абзаца четвертого перенесено в новый абзац второй этого пункта.

Взамен исключенных абзацев включен абзац второй в расширенном варианте, который в принципе корреспондирует п. 4 прави-

ла 9 Административной инструкции к ЕАПК в новой редакции.

Другая категория изменений и дополнений в Положение об условиях труда служащих принята в основном в целях закрепления кадрового состава ЕАПВ путем стимулирования заключения трудовых договоров на более длительный срок.

Подпункт б) пункта 35 Положения об условиях труда служащих дополнен предложением вторым, согласно которому для служащих, направляемых на работу в Евразийское ведомство сроком до одного года включительно, расходы по провозу багажа любым видом транспорта, которые ему возмещаются ЕАПВ, сокращаются в два раза.

Новая редакция **пункта 36** Положения об условиях труда служащих предписывает, что после прекращения трудового договора служащие Евразийского ведомства из числа лиц, не имеющих российского гражданства или проживающих постоянно за пределами Москвы и Московской области, имеют право на получение компенсационных выплат согласно пункту 35 указанного Положения, в том

случае, если они проработали в ЕАПВ более одного года.

Абзац четвертый пункта 43 Положения об условиях труда служащих изложен в новой редакции, согласно которой при расторжении трудового договора по собственному желанию служащего, если оно обусловлено причинами, которые будут признаны Президентом Евразийского ведомства уважительными, ему выплачивается единовременное пособие в размере двухмесячного должностного оклада. При этом служащим, проработавшим менее одного года, единовременное пособие не выплачивается.

Включение в эту норму упомянутого выше ограничения (выплата единовременного пособия при признании причин для увольнения уважительными) также обусловлено целями закрепления кадрового состава ЕАПВ.

В заключение следует указать, что все упомянутые выше изменения и дополнения в Патентную инструкцию, Положение о пошлинах и Положение об условиях труда служащих вводятся в действие с 1 января 2006 г.