

Очередной этап реформы европейского патентного законодательства

В.И. ЕРЕМЕНКО (Москва)

Принято считать, что наиболее удачным примером региональной патентной интеграции с точки зрения ее эффективности является Западная Европа. В значительной степени это предопределено высоким уровнем экономического развития европейских государств, их общей культуры и профессиональной подготовки и настойчивости сторонников продвижения патентной интеграции.

Однако в последние годы на этом пути проявились проблемы, связанные, как это ни парадоксально, со слишком быстрым расширением Евросоюза и его выходом за свои естественные пределы. Как известно, в прошлом году к ЕС присоединились сразу десять государств, в основном восточноевропейские страны с недостаточно развитой экономикой.

Наиболее зримо проблемы чрезмерного расширения ЕС проявились в процессе самого длительного по времени проекта создания единого патента ЕС.

I

В текущем году исполняется тридцать лет с момента принятия Люксембургской конвенции о патенте Сообщества 1975 г. и Инструкции к этой конвенции. Как известно, эти нормативные акты еще не действуют, хотя несколько раз назначались определенные даты их вступления в силу.

Учреждение патента Сообщества — одно из важнейших направлений реформы европейской патентной системы. Вполне очевидно, что без вступления в силу нормативного правового акта о патенте ЕС создание европейской патентной системы остается незавершенным.

Долгое время шли споры о распределении компетенции между Европейским патентным

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

ведомством и национальными патентными ведомствами по вопросам нарушения и действительности патента ЕС, а также по поводу создания наднационального патентного суда.

Другая опасность подстерегает единый патент ЕС уже со стороны постоянно расширяющегося состава государств — членом ЕС¹, поскольку необходимость перевода единого патента ЕС (или хотя бы формулы изобретения) на все официальные языки государств — членом ЕС может сделать его экономически невыгодным для заявителей.

Однако попытки учреждения единого европейского патента — патента ЕС — не прекращались никогда. Так, на своем заседании 1 августа 2000 г. Комиссия ЕС сделала предложение о введении патента ЕС на основе соответствующего регламента ЕС, в рамках которого предполагалось решить два основных вопроса — перевод патента ЕС и создание единой судебной системы ЕС в сфере патентных споров².

Еще одна попытка в указанном направлении предпринята на заседании Совета ЕС (Брюссель, 20 — 21 марта 2003 г.), на котором было достигнуто соглашение об общем политическом подходе к патенту Сообщества³.

Указанный общий политический подход включает в себя следующие основные аспекты: юрисдикционная система, лингвистический режим, стоимость патента ЕС, роль национальных патентных ведомств, распределение доходов.

В рамках юрисдикционной системы предполагается создание единого патентного суда для рассмотрения споров, связанных с патен-

¹ В настоящее время таких государств 25.

² См. подр.: Еременко В.И. Реформа европейской патентной системы // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2001. — № 8. — С. 43-54.

³ Official Journal EPO. — 2003. — № 5. — P.218 223 Community Patent — Common political approach of 3 Mars 2003.

том ЕС. На основании ст. 225а Договора о создании Сообщества планируется учредить, не позднее 2010 г., юрисдикционную палату под названием Суд по патенту Сообщества (Community Patent Court – CPC). Апелляции на решения этого суда будут подаваться в Суд первой инстанции Европейских сообществ (Court of First Instance of the European Communities – CFI).

От лингвистического режима напрямую зависит стоимость патента ЕС и заинтересованность со стороны заявителей в его получении. Утверждается, что до выдачи патента ЕС положения о переводе материалов заявки на патент ЕС будут аналогичны тем, которые предусмотрены Мюнхенской конвенцией. С момента выдачи патента ЕС патентообладатель обязан представить перевод формулы изобретения на все официальные языки ЕС, за исключением случая, когда государство – участник ЕС отказывается от перевода на свой официальный язык.

Примечательно, что по заключению Совета ЕС термин «с момента выдачи патента» означает «разумный срок с даты выдачи патента», который, по мнению немецкой делегации, может достигать двух лет.

Размер пошлины за поддержание в силе патента ЕС не должен превышать уровень соответствующих пошлин за поддержание в силе европейского патента и не должен косвенно субсидировать национальные патентные ведомства.

Заявки на патент ЕС могут подаваться через национальные патентные ведомства, а также непосредственно в Европейское патентное ведомство, которое рассматривает эти заявки и выдает патенты ЕС. По ходатайству заявителей национальные патентные ведомства могут осуществлять патентные поиски (в том числе и на языках, не являющихся тремя официальными языками ЕПВ), за которые они получают от ЕПВ компенсацию.

Пошлины за поддержание в силе патента ЕС уплачиваются в ЕПВ, которое оставляет у себя 50% от суммы этих пошлин. Остальные 50% распределяются между национальными патентными ведомствами.

Однако упомянутые выше положения, касающиеся патента ЕС, – это всего лишь предположения, относящиеся к сфере возможного с неопределенными сроками их реализации. В конечном варианте такие положения, если их сочтут рентабельными, могут иметь совершенно иное содержание.

II

Совершенствование Конвенции о выдаче европейских патентов (Европейской патентной конвенции), принятой в октябре 1973 г. в Мюнхене (ФРГ), и относящихся к ней нормативных правовых актов – второе и основ-

ное направление (в смысле реальности его исполнения) реформы европейской патентной системы.

С 20 по 29 ноября 2000 г. в Мюнхене состоялась Дипломатическая конференция по пересмотру Европейской патентной конвенции (далее – ЕПК), на которой были приняты Акт по пересмотру Конвенции, Заключительный акт Конференции и Резолюция Конференции.

Пересмотренный текст ЕПК вступит в силу либо через два года после сдачи последней ратификационной грамоты или акта о присоединении пятнадцати Договаривающихся государств, либо в первый день третьего месяца, следующего за сдачей на хранение ратификационной грамоты или акта о присоединении того из Договаривающихся государств, которое последним из всех государств приступило к этой формальности, если эта дата более ранняя.

Следует отметить, что многие изменения и дополнения к ЕПК вызваны влиянием положений Соглашения ТРИПС и Договора о патентном праве.

Общим для всех изменений ЕПК можно назвать тот факт, что многие конкретные величины, в которых, например, выражены сроки, пошлины, а также требования, например, к документации, перенесены в Инструкцию к ЕПК.

В 2002 г. наступила очередь пересмотра Инструкции к ЕАПК. Решение Административного совета Европейской патентной организации от 12 декабря 2002 г., согласно которому в качестве приложения к этому решению была принята новая редакция Инструкции к ЕПК, вступит в силу с момента вступления в силу пересмотренного текста ЕПК⁴.

Изменения и дополнения затронули все девять частей Инструкции к ЕПК. Однако они не равнозначны по значимости, многие из них касаются лишь формальных моментов (в том числе перенос положений Инструкции из одной ее части в другую).

В настоящей статье будут проанализированы преимущественно важные по содержанию изменения и дополнения в Инструкцию к ЕПК.

Включение нового **правила 14 bis** в часть вторую Инструкции к ЕПК связано с изменением ст. 61 §1 («Подача заявок на европейский патент неправомочными лицами»). Так, лицо, которое имеет право на получение европейского патента, может пользоваться полномочиями согласно ст. 61 § 1 ЕПК только в тех случаях, если:

— оно действует в течение 3-х мес. после того, как решение, которое признает за ним это право, вступило в законную силу;

⁴ Decision of the Administrative Council of 12 December 2002 adopting the Implementing Regulations to the European Patent Convention 2000//Official Journal EPO. – 2003. – № 2. – P.57.

— европейский патент еще не был выдан.

При этом эти полномочия могут быть использованы только в отношении Договаривающихся государств, указанных в европейской заявке, в которых решение было вынесено или признано или должно быть признано на основании Протокола о признании.

Из части второй Инструкции к ЕПК исключена глава V («Предшествующая заявка на европейский патент») и единственное правило 23 («Предшествующая заявка, относящаяся к уровню техники»), которое в нем содержалось.

В новую (по нумерации) главу V («Биотехнологические изобретения»), включено новое **правило 23 septies** («Требования, предъявляемые к заявкам на европейский патент, относящимся к последовательностям нуклеотидов и аминокислот»), которое только формально является новым, поскольку его содержание перенесено из бывшего правила 27bis.

Не являются исключениями и последующие «новые» правила. Так, содержание **правила 23 octies** («Депонирование биологического материала») составляло § 1 и 2 бывшего правила 28 под одноименным названием.

Новое **правило 23 novies** («Решение эксперта») — это в основном содержание § 4 и 5 бывшего правила 28.

Что касается нового **правила 23 decies** («Доступ к биологическому материалу»), то это в основном содержание § 3, 6, 7 и 8 бывшего правила 28.

Новое **правило 23 undecies** («Новое депонирование биологического материала») представляет собой сокращенный вариант правила 28 bis под одноименным названием.

Часть третья Инструкции к ЕПК претерпела более серьезные изменения.

В **правиле 24** («Общие положения») обновлены § 1—4. Так, европейские заявки могут подаваться в письменном виде, непосредственно или по почте, в ЕПВ в Мюнхене, Гааге или Берлине или в национальные патентные ведомства.

Президент ЕПВ может определить, какими средствами сообщения и при каких условиях европейские заявки могут быть поданы иначе, чем путем непосредственной подачи или по почте. В данной норме речь идет о возможности подачи европейских заявок в электронной форме. Такая возможность детализирована в решении Президента ЕПВ от 29 октября 2002 г. об электронной подаче патентных заявок и других документов.

Далее. Ведомство, куда подается европейская заявка, проставляет дату получения на материалах этой заявки и незамедлительно выдает заявителю расписку с указанием по меньшей мере номера заявки, характера и количества документов, а также даты их получения.

Если европейская заявка подается в одно из национальных патентных ведомств, то оно

незамедлительно информирует ЕПВ о получении заявки и сообщает, в частности, о характере представленных документов, дне их получения, присвоенном заявке номере и, в случае необходимости, дате любого испрашиваемого приоритета.

В **правиле 25** («Выделенные европейские заявки») включены новые § 2, 3 и 4. Согласно указанным нововведениям выделенная заявка составляется на языке производства предшествующей заявки и подается в ЕПВ в Мюнхене, Гааге или Берлине. Заявочная пошлина и пошлина за поиск уплачиваются в месячный срок с подачи выделенной заявки, в противном случае такая заявка считается отозванной. Пошлины за указание уплачиваются в течение 6 мес. с даты, на которую в Европейском патентном бюллетене указано о публикации отчета о европейском поиске, составленного для выделенной заявки.

Новое **правило 25 bis** относится к пересылке европейских заявок из национальных патентных ведомств в ЕПВ. Такая пересылка осуществляется в самый кратчайший срок, сопоставимый с национальным законодательством по засекречиванию изобретений в интересах государства. При этом национальное патентное ведомство принимает все необходимые меры, чтобы убедиться, что эти заявки пересланы:

— в течение 6 недель после их подачи, если предмет этих заявок явным образом не может быть засекречен согласно национальному законодательству;

— в течение 4 мес. после их подачи или, если был истребован приоритет, — 14 мес. с даты приоритета, когда необходимо проверить, может ли быть засекречен предмет этих заявок.

Следовательно, в ЕПВ очень тонко и сбалансированно решен вопрос об устранении надуманных задержек при пересылке европейских заявок и в то же время о необходимости их проверки на секретность в государственных интересах.

Согласно новому **правилу 25 ter** заявочная пошлина и пошлина за поиск должны быть уплачены в месячный срок после подачи европейской заявки.

Новое **правило 25 quarter** посвящено уплате пошлин за указание. Такие пошлины уплачиваются в течение 6 мес. с даты, на которую в Европейском патентном бюллетене указано о публикации отчета о европейском поиске. Если пошлина за указание в отношении какого-либо Договаривающегося государства не уплачена в срок, то указание этого государства считается отозванным. Если пошлины за указание не уплачены в срок или указания всех Договаривающихся государств отозваны, то европейская заявка считается отозванной.

Очень важным является **правило 25 quinquies**, в котором урегулированы вопросы даты подачи европейской заявки. В этом вопросе

европейское патентное законодательство испытало на себе определенное влияние Договора о патентном праве.

В соответствии с § 1 правила 25 *quinquies* датой подачи европейской заявки является дата, на которую поданные заявителем документы содержат:

— указание, согласно которому испрашивается европейский патент;

— информацию, которая позволяет идентифицировать заявителя или войти в контакт с ним;

— описание или ссылка на заявку, поданную ранее.

Уместно здесь отметить разночтение со ст. 5 Договора о патентном праве, согласно которой при установлении даты подачи заявки требуется не «описание», а «часть, которая внешне представляется описанием изобретения».

Согласно требованиям Договора о патентном праве (ст. 5 (7)) описание и чертежи могут заменяться ссылкой на ранее поданную заявку.

В § 2 и 3 правила 25 *quinquies* такая возможность получила детализацию. Так, ссылка на заявку, поданную ранее, должна указывать дату подачи и номер этой заявки, а также ведомство, в которое она была подана, и определять, что она заменяет описание и, в случае необходимости, чертежи. Если заявка содержит ссылку, то копия ранее поданной заявки должна быть представлена в течение 2 мес. начиная с подачи заявки. Если ранее поданная заявка составлена не на официальном языке ЕАПВ, то перевод заявки на один из этих языков представляется в этот же срок.

В **правило 35** («Общие положения относительно представления материалов заявки») включен новый §2, согласно которому материалы заявки должны быть представлены в таком виде, чтобы было возможно их как электронное, так и непосредственное воспроизведение, в частности, путем сканирования, фотографии, электрографии, фотоофсетной печати и микрофильмирования в любом количестве экземпляров.

Бывшее правило 38 («Заявление о приоритете и приоритетные документы») разделено на два самостоятельных правила: **правило 38** («Заявление о приоритете») и **правило 38 bis** («Приоритетные документы»).

Согласно § 1 правила 38 в заявлении о приоритете указывается дата подачи предшествующей заявки, государство или член Всемирной торговой организации, в котором или для которого производилась эта подача, и номер этой подачи.

При составлении нового правила 38 bis многое взято из бывшего правила 38, а новое **правило 38 ter** («Выдача приоритетных документов») незначительно отличается от бывшего правила 38 bis.

В части четвертой Инструкции к ЕПК регламентирована процедура экспертизы европейских заявок.

В **правиле 39**, в котором говорится об экспертизе при подаче заявки, заявителю предоставляется более продолжительный срок (2 мес. вместо 1 мес.), для устранения недостатков в заявке.

Включено новое **правило 39 bis**, которое посвящено недостающим частям описания изобретения или недостающим частям чертежей. При этом исключено бывшее правило 43 («Чертежи не представленные или представленные с опозданием»), содержание которого перенесено в правило 39 bis.

Если из экспертизы при подаче заявки вытекает, что части описания изобретения или чертежей, на которые сделаны ссылки в описании изобретения или в формуле изобретения, отсутствуют в заявке, то ЕПВ уведомляет заявителя о необходимости представления отсутствующих частей в течение 2-х месяцев.

Если отсутствующие части описания изобретения или чертежей представлены после даты подачи или уведомления, то датой подачи заявки является дата, на которую представлены эти отсутствующие части.

Если отсутствующие части описания изобретения или чертежи представлены в вышеуказанный срок и если заявка испрашивает приоритет предшествующей заявки, то дата подачи заявки остается, по ходатайству заявителя, датой, на которую были выполнены требования правила 25 *quinquies* § 1 (т. е. требования для установления даты подачи заявки), при условии, что отсутствующие части описания или чертежи полностью содержатся в предшествующей заявке.

В новой редакции **правила 40** более детально расписаны действия по проведению экспертизы по формальным требованиям.

Новое **правило 41 bis** относится к недостаткам в истребовании приоритета. Так, если номер предшествующей заявки или копия этой заявки не были представлены в срок, то ЕПВ уведомляет об этом заявителя и предлагает ему представить их в установленный для этого срок.

В новом **правиле 46 bis** указывается, что отчет о европейском поиске, как только он будет составлен, пересылается заявителю со всеми копиями противопоставленных документов.

В новом § 1 **правила 49** («Форма публикации заявок на европейский патент и отчетов о европейском поиске») определяется содержание такой публикации. Так, публикация европейской заявки содержит описание изобретения, формулу изобретения и, в случае необходимости, чертежи такими, какими эти документы были поданы, а также реферат и, в дополнение, отчет о европейском поиске, если таковой является необходимыми для целей

технической подготовки к публикации. Если отчет о поиске не опубликован совместно с заявкой, то он публикуется отдельно.

В новом **правиле 50 bis** регламентировано представление ходатайства о проведении экспертизы по существу.

Такое ходатайство может быть подано заявителем до истечения 6-месячного срока с даты, на которую в Европейском патентном бюллетене было указано о публикации отчета о европейском поиске. При этом такой отчет не может быть отозван.

В том случае, если ходатайство о проведении экспертизы было подано до момента передачи заявителю отчета о европейском поиске, то ЕПВ предлагает заявителю в предписанный срок указать, желает ли он поддерживать свою заявку и в связи с этим комментировать отчет о поиске и изменять, если это необходимо, описание изобретения, формулу изобретения и чертежи.

Принята новая редакция **правила 51**. Однако процедура проведения экспертизы по существу не претерпела заметных изменений.

В обновленном **правиле 53** регламентировано содержание и форма описания к европейскому патенту. Так, описание к европейскому патенту включает собственно описание, формулу изобретения и, если это необходимо, чертежи. В нем указывается также срок, в течение которого европейский патент может быть объектом возражения. В описании должны быть упомянуты указанные Договаривающиеся государства. Президент ЕПВ определяет форму публикации описания и информацию, которую оно должно содержать.

В части пятой Инструкции к ЕПК включена новая **глава 1** («Производство по возражению»).

Согласно новому **правилу 55** возражение может быть подано даже в том случае, если от европейского патента отказались во всех указанных Договаривающихся государствах или если европейский патент прекратил свое действие во всех этих государствах.

В новом **правиле 55 bis** («Форма и содержание возражения») новым является § 1, согласно которому возражение должно быть подано в письменной форме и мотивировано, § 2 правила 55 bis, по сути, повторяет содержание бывшего правила 55 («Содержание возражения»).

В новом **правиле 56 bis** урегулированы вопросы производства в том случае, когда патентообладатель не является уполномоченным лицом. Так, если в ходе производства по возражению или в течение срока подачи возражения третье лицо представляет доказательство того, что оно начало производство против патентообладателя, по смыслу ст. 61 § 1 ЕПК, то производство по возражению приостанавливается, если только это третье лицо не заявит письменно в ЕПВ, что оно согласно

на продолжение производства. Вместе с тем производство приостанавливается только в том случае, если отдел возражений считает возражение приемлемым.

Бывшее правило 58 («Рассмотрение возражения») разделено на два правила: **правило 58**, которое, как и прежде, посвящено вопросам рассмотрения возражения, и **правило 58 bis**, в котором закреплены положения о поддержании европейского патента в измененной форме.

В новом **правиле 63 bis** говорится об участии в разбирательстве предполагаемого нарушителя патента. Так, заявление об участии в разбирательстве представляется в течение 3-х мес. с даты, на которую предпринято одно из действий, указанных в ст. 105 ЕПК, предусматривающей право предполагаемого нарушителя на участие в разбирательстве.

В часть пятую Инструкции к ЕПК включена также новая **глава II** («Производство по ограничению и отмене»).

Производство по ограничению или отмене имеет своим объектом европейский патент, каким он выдан или изменен в производстве по возражениям или ограничению в ЕПВ (**правило 63 ter**).

Согласно новому **правилу 63 quarter** в компетенцию отдела экспертизы входит вынесение решений по ходатайствам об ограничении или отмене европейского патента.

Требования, которым должно отвечать ходатайство, установлены в **правиле 63 quin-quies**. Так, ходатайство об ограничении или отмене европейского патента должно быть представлено в письменной форме и содержать, в частности, следующую информацию:

— указания, касающиеся патентообладателя, который подал ходатайство (лицо, подавшее ходатайство), а также указание Договаривающихся государств, в отношении которых это лицо является обладателем европейского патента;

— номер патента, в отношении которого ходатайствуют об ограничении или отмене, а также список Договаривающихся государств, в которых он имеет действие;

— в случае необходимости, — фамилию и адрес патентообладателей для тех Договаривающихся государств, в которых лицо, подавшее ходатайство, не является обладателем патента, а также доказательство того, что лицо, подавшее ходатайство, уполномочено действовать от их имени;

— если ходатайствуют об ограничении патента, — полный текст измененной формулы изобретения и, в случае необходимости, измененные описание изобретения и чертежи.

Новым **правилем 63 sexies** установлен приоритет производства по возражениям в отношении других производств. Так, если осуществляется производство по возражениям в отношении патента, по которому представле-

но ходатайство об ограничении или отмене, то последнее считается непредставленным. Кроме того, если на дату подачи возражения в отношении европейского патента осуществляется производство по ограничению в отношении этого патента, то отдел экспертизы закрывает производство по ограничению и возвращает пошлину за ограничение.

Ходатайство об ограничении или отмене европейского патента отклоняется Отделом экспертизы в том случае, если будет установлено, что оно не соответствует предписанным требованиям (**правило 63 septies**).

В соответствии с новым **правилом 63 octies** Отдел экспертизы выносит решения по ходатайству об ограничении или отмене европейского патента. Так, если ходатайство об отмене приемлемо, Отдел экспертизы отменяет патент и сообщает об этом лицу подавшему ходатайство.

Более сложной является процедура принятия решения по ходатайству об ограничении патента, поскольку в этом случае Отдел экспертизы сначала должен проверить, представляет ли измененная формула изобретения ограничение по сравнению с формулой изобретения к патенту, выданному или измененному в производстве по возражениям или ограничению

В случае положительного решения Отдел экспертизы сообщает об этом лицу, подавшему ходатайство, и предлагает ему уплатить предписанную пошлину и представить перевод измененной формулы изобретения на один из официальных языков ЕПВ иных, чем язык производства.

В соответствии с новым **правилом 63 novies** описание к измененному европейскому патенту включает собственно описание изобретения, измененные формулу изобретения и чертежи.

Небольшая по размерам бывшая **часть шестая** Инструкции к ЕПК, состоящая из четырех правил, значительно расширена. В настоящее время она включает в себя две главы: глава I («Производство по жалобам») и глава II («Ходатайство о пересмотре, осуществляемом Большой палатой жалоб»).

Новым **правилом 63 decies** предусмотрена возможность подачи жалобы на распределение и установление расходов. Так, жалоба на решение, устанавливающее величину расходов на производство по возражениям, может быть подана только в том случае, если эта величина превышает размер пошлины за жалобу.

Решение Отдела возражений может быть обжаловано, если даже от европейского патента отказались во всех указанных Договаривающихся государствах или европейский патент прекратил свое действие во всех этих государствах (**правило 63 undecies**).

В новом **правиле 64 bis** определен порядок рассмотрения жалобы. Как правило, положе-

ния относительно правил производства в подразделении, которое вынесло обжалуемое решение, применимы к производству по жалобам.

При рассмотрении жалобы Палата жалоб предлагает сторонам столько раз, сколько это необходимо, представлять свое замечания на уведомления, которые направляются им Палатой, и сообщения, которые исходят от других сторон.

Как указывалось ранее, в главе II закреплены положения о деятельности Большой палаты жалоб по рассмотрению ходатайств о пересмотре решений палат жалоб ЕПВ.

В новом **правиле 67 quarter** сказано, что ходатайство, заявленное на основании ст.112 bis § 2 п.п.а)-d) ЕПК («Ходатайство о пересмотре решения Большой палатой жалоб»), принимается только в том случае, если против процессуального нарушения было подано возражение в ходе производства по возражениям и оно было отклонено Палатой жалоб.

В ходатайстве о пересмотре, как указано в новом **правиле 67 quinquies**, должны содержаться сведения о лице, подавшем ходатайство, указание на пересматриваемое решение, а также указаны основания, согласно которым следует аннулировать решение, и факты и доказательства, на которых оно основано.

Если ходатайство о пересмотре обосновано, Большая палата жалоб аннулирует решение Палаты жалоб и предписывает новое открытие производства в компетентной Палате жалоб (**правило 67 sexies**). При этом возможна замена членов Палаты жалоб, которые принимали участие в вынесении аннулированного решения.

В новом **правиле 67 septies** урегулированы некоторые вопросы производства в случае подачи ходатайства о пересмотре. Как правило, в таком производстве применяются положения, регулирующие производство в палатах жалоб.

В этом правиле предусмотрены также количественные составы Большой палаты жалоб (члены Палаты, имеющие юридическое или техническое образование) в зависимости от категорий рассматриваемых дел.

В новом **правиле 67 octies** урегулирован вопрос о возврате пошлины за ходатайство о пересмотре: когда открыто новое производство в палатах жалоб, если только этот возврат не является несправедливым.

Часть седьмая Инструкции к ЕПК посвящена общим положениям в различных производствах в ЕПВ, уведомлениям общественности и официальных органов со стороны ЕПВ, институту представительства в ЕПВ.

В часть седьмую включена **новая глава II⁵** («Замечания третьих лиц»), содержащее един-

⁵ С соответствующим изменением нумерации последующих глав.

ственное **правило 70 bis** с таким же названием. Согласно указанному правилу замечания третьих лиц подаются в письменной форме и мотивируются; эти замечания сообщаются заявителю или патентообладателю, которые могут определить к ним свое отношение.

Бывшее **правило 72** («Разбирательство в Европейском патентном ведомстве») разбито на два новых правила: правило 72 («Решение о проведении процессуальных действий»), представляющее собой, по сути, § 1 бывшего правила 72, и **правило 72 bis** («Повестка для дачи показаний в Европейском патентном ведомстве»), повторяющее § 2 бывшего правила 72.

В новом **правиле 72 ter** речь идет об исполнении процессуальных действий в ЕПВ. Исполнение процессуальных действий может быть поручено подразделениями ЕПВ (Отдел экспертизы, Отдел возражений, Палата жалоб) одному из своих членов.

ЕПВ должно проинформировать стороны, свидетелей или экспертов (перед их заслушиванием) о том, что ЕПВ может ходатайствовать перед компетентными судебными органами государства, на территории которых они проживают, о новом их заслушивании под присягой или при помощи какой-либо иной принудительной меры.

Стороны могут присутствовать при разбирательстве и задавать любые относящиеся к делу вопросы стороне, свидетелю или эксперту, которые заслушиваются.

В свою очередь, сторона, свидетель или эксперт, вызванные в ЕПВ, могут ходатайствовать о разрешении быть заслушанным компетентными судебными органами государств, в которых они проживают (**правило 72 quarter**).

Важное уточнение внесено в новую, расширенную редакцию **правила 84**: если в ЕПК или в Инструкции к ЕПК делается ссылка на «установленный» срок, то этот срок устанавливается ЕПВ.

Бывшее правило 85 bis («Дополнительный срок для уплаты пошлины») исключено, а новое **правило 85 bis** носит название «Продолжение производства».

В соответствии с § 1 этого правила продолжение производства по европейской заявке должно быть испрошено путем уплаты предписанной пошлины в течение 2 мес. начиная с уведомления, относящегося к несоблюдению срока или потере прав. При этом невыполненное действие должно быть исполнено в срок представления ходатайства.

Согласно § 2 этого правила исключен из процедуры продолжения производства довольно обширный перечень сроков, а именно: ст. 87 § 1 (12 мес. — срок истребования права приоритета); ст. 108 (2 мес. — срок подачи жалобы в ЕПВ); ст. 112 bis (2 мес. — срок подачи ходатайства о пересмотре решений палат жалоб и Большой палатой жалоб); ст. 121 § 4 (сро-

ки представления ходатайств о продолжении производства и полном восстановлении); правило 6, § 1 (месячный срок представления перевода европейской заявки на один из официальных языков ЕПВ); правило 25 *quinquies* § 3 (двухмесячный срок представления копии ранее поданной заявки); правило 37, § 2 (льготный 6-месячный срок уплаты годовой пошлины); правило 38, § 2 (16-месячный срок подачи заявления о приоритете с даты наиболее раннего приоритета); правило 39 (двухмесячный срок для устранения недостатков в ходе экспертизы при подаче заявки); правило 39 bis (двухмесячный срок представления недостающих частей описания или чертежей); правило 41 (2 мес. срок для исправления недостатков в материалах заявки); правило 41 bis (установленный срок для устранения недостатков при истребовании приоритета); правила 69, §2 (двухмесячный срок для подачи ходатайства о вынесении решения о потере права).

Бывшее правило 85 ter («Дополнительный срок для подачи ходатайства о проведении экспертизы») исключено, а новое **правило 85 ter** получило название «Полное восстановление».

Согласно § 1 этого правила ходатайство о полном восстановлении прав подается в письменной форме, после уплаты предписанной пошлины, в течение 2 мес. начиная с устранения причины, вызвавшей несоблюдение срока, но не позднее одного года начиная с истечения несоблюденного срока. Ходатайство о полном восстановлении прав в отношении 12-месячного срока истребования права приоритета должно быть подано в течение 2 мес. начиная с истечения этого срока.

В часть седьмую включена новая глава VII («Информация об уровне техники»), с изменением нумерации последующих глав, которая состоит из единственного **правила 89 bis** с таким же названием.

Так, ЕПВ может предложить заявителю сообщить ему информацию об уровне техники, которую он принимал во внимание в ходе рассмотрения национальных или региональных заявок и которая относится к изобретению, являющемуся предметом европейской заявки.

Важные нормы заключены в новом **правиле 101 bis**, в котором предусмотрено право не раскрывать содержание сообщений между профессиональным представителем и его доверителем.

Профессиональный представитель в производствах в ЕПВ не может быть принужден к раскрытию сообщений, которые имели место между ним и его доверителем или любым иным лицом по этому поводу, если только доверитель недвусмысленно не отказался от этого права.

Вышеупомянутое положение относится к любому сообщению или любому документу, относящемуся, в частности к:

— оценке патентоспособности изобретения;

— подготовке европейской заявки или производству с этой заявкой;

— любому заключению о действительности, объему охраны или нарушению права на европейский патент или европейскую заявку.

В части восьмой Инструкции к ЕПК привлекает внимание новое **правило 102 bis**, в котором регламентирована подача и пересылка ходатайства о преобразовании европейской заявки в национальную патентную заявку.

Такое ходатайство подается в течение 3 мес. начиная либо с отзыва европейской заявки, либо с уведомления о том, что заявка считается отозванной, либо с решения об отклонении заявки или отмене европейского патента.

Если ходатайство о преобразовании пересылается в национальные патентные ведомства Договаривающихся государств, которые в нем упомянуты, то соответствующее национальное патентное ведомство или ЕПВ прилагает к ходатайству копию материалов европейской заявки или европейского патента.

Часть девятая Инструкции к ЕПК посвящена положениям по применению части десятой ЕПК.

В **правиле 104** («Европейское патентное ведомство, действующее в качестве получающего ведомства») обновлены редакции первых двух параграфов и включен новый § 4. Нововведения выглядят следующим образом.

ЕПВ компетентно действовать в качестве получающего ведомства, если заявитель имеет гражданство государства — участника ЕПК и РСТ или имеет в нем свое местожительство или свое местопребывание. Если заявитель избирает ЕПВ в качестве получающего ведомства, международная заявка должна быть подана непосредственно в ЕПВ.

Президент ЕПВ может вынести решение о том, что международная заявка и любой относящийся к ней документ должны быть поданы более чем в одном экземпляре.

Пошлина за пересылку международной заявки должна быть уплачена в течение 1 мес. начиная с подачи этой заявки.

Новую редакцию получило **правило 105**, регламентирующее деятельность ЕПВ в качестве международного поискового органа или органа международной предварительной экспертизы.

Так, в случае, указанном в ст. 17 § 3 п.а) РСТ (Международный поисковый орган считает, что международная заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения), взимается дополнительная пошлина за международный поиск за каждое из других изобретений, по которым должен осуществляться международный поиск.

В случае, указанном в ст.34, § 3, п.а) РСТ (Орган международной предварительной экспертизы считает, что международная заявка

не удовлетворяет требованию единства изобретения), взимается дополнительная пошлина за проведение дополнительной экспертизы за каждое из других изобретений, которые должны проходить международную предварительную экспертизу.

Если дополнительная пошлина была уплачена с подачей возражения, ЕПВ приступает, проверив обоснованность предложения об уплате, к рассмотрению возражения в соответствии с правилом 40.2 с) — е) или 68.3 с) Инструкции к РСТ, при условии, что предписанная пошлина за возражение была уплачена в срок.

В **правиле 107** («Европейское патентное ведомство, действующее в качестве указанного или выбранного ведомства — требования, которые необходимо выполнить для вступления в европейскую фазу») дополнен перечень действий, которые заявитель должен осуществить в течение 31 мес. с даты подачи заявки или, если испрашивается приоритет, с даты приоритета: подать ходатайство о проведении экспертизы, предусмотренной ст. 94 (экспертиза европейской заявки по существу), если срок, указанный в правиле 50 bis, § 1 (6 мес.), истек позже.

III

На заседании Административного совета ЕПО 9 декабря 2004 г. произошло очередное, но не столь существенное, как предыдущее, изменение и дополнение Инструкции к ЕПК. В отличие от предыдущего обновления, принятые в конце 2004 г. нововведения не связаны с вступлением в силу новой редакции ЕПК. У очередных изменений и дополнений в Инструкцию к ЕПК имеются конкретные даты их вступления в силу: 1 апреля и 1 июля 2005 г.

В часть четвертую Инструкции к ЕПК включено новое **правило 44 bis**, которым вводится расширенный отчет о европейском поиске.

Согласно § 1 этого правила отчет о европейском поиске сопровождается заключением о том, отвечает ли заявка и изобретение, которое является ее объектом, требованиям ЕПК, если только не было сделано уведомление по смыслу правила 51, §2 или § 4 Инструкции к ЕПК.

Как указано в коммюнике ЕПВ от 3 июня 2004 г., расширенный отчет о европейском поиске (сокращенно RREE) предназначен для первых подач европейских заявок, т. е. для тех европейских заявок, в отношении которых не истребуется никакой приоритет⁶. Возможно, что некоторые заявители не пожелают полу-

⁶ Notice from the European Patent Office dated 3 June 2004 on the pilot project concerning an Extended European Search Report and on the updated Request for Grant (Form 1001) // Official Journal EPO. — 2004. — № 7. — P. 375

чать указанный расширенный отчет о европейском поиске. В таком случае они могут сделать заявление по этому поводу, предпочтительней во время подачи заявки.

В ЕПВ надеются, что введение расширенного отчета о европейском поиске поможет установить средний срок выдачи европейского патента в 36 месяцев и в целом свести к минимуму экономические риски заявителей.

Упомянутое выше решение Административного совета от 9 декабря 2004 г. вступило в силу с 1 июля 2005 г.

Новое правило 44 bis Инструкции к ЕПК применяются к европейским заявкам и международным заявкам, переходящим на европейскую фазу, которые были поданы с 1 июля 2005 г.

Изменения внесены в **правило 51, §4** («процедура проведения экспертизы»). Новый § 4 этого правила выглядит следующим образом.

Перед принятием решения о выдаче европейского патента Отдел экспертизы уведомляет заявителя о редакции, в которой он предполагает выдать европейский патент, и предлагает ему в установленный срок, который не подлежит продлению и который не может быть менее двух месяцев и более четырех месяцев, уплатить пошлины за выдачу и отпечатку патента, а также представить перевод формулы изобретения на два официальных языка ЕПВ, иных, чем язык производства.

Если заявитель уплачивает пошлины и представляет переводы в указанный срок, то считается, что он дал свое согласие на редакцию, в которой предполагается выдача патента.

По общему правилу, заявитель располагал ранее 4-месячным сроком для исполнения требований, указанных в правиле 51, § 4. Этот срок мог быть увеличен до 6 мес. без указания какой-либо уважительной причины неисполнения требований. После истечения этого 6-месячного срока заявитель мог еще раз продлить его, воспользовавшись процедурой согласно ст. 121 ЕПК («Продолжение производства по заявке на европейский патент»).

Однако, как указано в коммюнике ЕПВ от 22 декабря 2004 г., предоставление заявителю столь длительного срока для исполнения требований согласно новой редакции § 4 правила 51 не оправдывает себя⁷. Нет необходимости в таком длительном сроке в условиях направления заявителю уведомления в соответствии с новой редакцией § 4 правила 51. Кроме того, на этой стадии производства третьи лица, которым известно, что в обозримом будущем может быть выдан европейский патент, заинтересованы в том, чтобы узнать как можно скорее, в каких Договаривающихся государствах этот патент будет действовать. В свою очередь, ЕПВ заинтересовано в скорейшем завершении делопроизводства по европейской заявке.

Принята новая редакция **правила 54**, относящегося к европейской патентной грамоте, которое изложено следующим образом: «Как только описание к европейскому патенту опубликовано, Европейское патентное ведомство выдает патентообладателю европейскую патентную грамоту. Президент Европейского патентного ведомства устанавливает содержание, форму и средства передачи грамоты, а также определяет обстоятельства, при которых уплачивается ведомственная пошлина».

Согласно ст. 2 решения президента ЕПВ от 22 декабря 2004 г.⁸ описания к европейским патентам, выданные или измененные, публикуются в электронной форме через сервер для публикаций, на котором они доступны для загрузки. Кроме того, к описаниям к европейским патентам имеется непосредственный доступ по следующему электронному адресу: <https://publications.european-patent-office.org>.

Новая редакция правила 54 и упомянутое выше решение Президента ЕПВ вступили в силу с 1 апреля 2005 г.

Как указано в коммюнике ЕПВ от 22 декабря 2004 г. с 1 апреля 2005 г. заявители больше не получают бумажных копий описаний к европейским патентам, европейских заявок и отчетов о европейском поиске.

В соответствии со ст. 1 решения Президента ЕПВ от 22 декабря 2004 г. заявки на европейский патент и отчеты о европейском поиске также публикуются в электронной форме.

Правило 108 дополнено новым § 4, согласно которому пошлины за указание, предусмотренные в уведомлении в соответствии с § 3, от уплаты которых заявитель отказался, могут быть еще уплачены в двухмесячный срок с даты истечения применимого срока, с учетом уплаты дополнительной пошлины в этот же срок.

Согласно мнению, высказанному в коммюнике ЕПВ от 22 декабря 2004 г., изменение правила 108 Инструкции к ЕПК направлено на восстановление для заявок евро-РСТ, входящих в европейскую фазу, двухмесячного срока для уплаты пошлин за указание, увеличенных на сумму дополнительных пошлин, что соответствует требованиям правила 85 bis § 2 Инструкции к ЕПК.

Положения нового § 4 правила 108 вступили в силу также с 1 апреля 2005 г.

7 Notice from the European Patent Office dated 22 December 2004 concerning the introduction of electronic publication of European patent application (A – documents) and European patent specification (B – documents) as well as changes to Rules 51(4), 54 and 108 EPC // Official Journal EPO. – 2005. – № 2. – P. 129.

8 Decision of the President of the European Patent Office dated 22 December 2004 concerning the form of publication of European patent applications, European search reports and European patent specification // Official Journal EPO. – 2005. – № 2. – P. 124.