

*А.Л. Журавлев,
к.ю.н., заместитель директора
по экспертизе объектов патентного права,
О.Б. Крысанова,
заведующий отделом компьютерной техники,
М.Е. Стебелева,
заместитель заведующего отделом транспорта,
ФИПС*

ПАТЕНТНАЯ ПРОЦЕДУРА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Большинство патентных ведомств в условиях постоянно растущего количества поступающих заявок сталкивается с взаимосвязанными и одновременно противоречащими друг другу задачами. С одной стороны, это обеспечение максимально удобной, быстрой и недорогой процедуры получения правовой охраны, то есть функционирование в «дружелюбном» по отношению к заявителю режиме, а с другой – необходимость оптимизации патентной процедуры с целью снижения затрат на рассмотрение заявок в условиях ограниченного финансирования. Обратим внимание на то, что патентные ведомства обычно прямо или косвенно существуют на средства, получаемые от уплаты патентных пошлин, в том числе пошлин за выдачу патентов и поддержание их в силе (то есть, чем больше патентов, тем больше поступлений в бюджет).

В то же время, несмотря на увеличивающийся вместе с количеством заявок поток информации, одной из основных задач, которая сейчас активно провозглашается на различных международных форумах, является качество экспертизы, причем под этим термином понимается, в первую очередь, обеспечение надежности выданного патента (невозможности его оспорить). Очевидно, что для решения этой задачи нужно увеличивать затраты на экспертизу, в первую очередь на информационный поиск, осуществляя в результате «отсев» большего количества «недостаточно новых» изобретений, и зачастую вызывая при этом недовольство заявителей (для России характерна такая реакция некоторых заявителей на отказ в выдаче патента). Косвенным результатом увеличения количества отказов в выдаче патента неизбежно является снижение поступлений в бюджет.

Стремление оптимизировать патентную процедуру, соблюдая при этом баланс интересов заявителей и ведомств, – тенденция не новая. Естественно, что патентная система существует, в первую очередь, для пользователей и поэтому совершенствование национальных законодательств, а также различного уровня инструкций и правоприменительной практики должно осуществляться на этой основе. В то же время следует учитывать реальные возможности патентного ведомства, которое, как и любая другая государственная структура имеет ограниченные ресурсы. С этой точки зрения целесообразно по возможности упрощать различные формальности, сокращать объемы переписки, исключать не очень нужные, иногда повторяющиеся действия, как правило, не влияющие на основной результат, к которому следует стремиться (обеспечение надежности и значимости выдаваемых патентов). Отметим, что для России такая постановка вопроса пока не очевидна, и заявители часто заинтересованы в самом факте получения патента, безотносительно его качества. Рынок интеллектуальной собственности в части объектов патентного права, особенно изобретений, пока только начинает работать, а исключительные права, если и используются, то далеко не всегда добросовестно (особенно это относится к полезным моделям).

Не касаясь проблем гармонизации норм материального права, отметим, что на международном уровне итогом работы по оптимизации и упорядочиванию патентных формальностей стало подписание в 2000 году Договора о патентном праве (Patent Law Treaty – PLT). Данный договор содержит максимальный перечень формальностей,

которые могут применяться ведомством договаривающейся стороны в отношении заявок на патенты и регистрационных процедур. Согласно замыслу упрощенные требования и процедуры должны были позволить ведомствам повысить эффективность своей работы, сократив как собственные затраты, так и затраты заявителей за счет снижения стоимости выполняемых в ведомстве работ, а соответственно уменьшения размера пошлин. Договор вступил в действие только через 5 лет после его подписания, когда первые 10 стран сдали Генеральному директору ВОИС свои ратификационные грамоты или акты о присоединении, причем среди первых участников практически не было стран с большим количеством заявок на патенты. В настоящее время участниками Договора являются 36 государств (Россия присоединилась к РЛТ в 2009 г.), однако, представляется, что рационализации процедур в ведомствах (термин, часто использовавшийся в различных комментариях к Договору) и снижения пошлин в связи с заключением и развитием РЛТ не произошло. Итогом стало то, что заявители получили в значительной степени предсказуемый набор формальностей при зарубежном патентовании в некоторых странах и более либеральную процедуру (так называемые «ослабления» в сроках осуществления различных действий, возможность восстановления прав и т.д.), а ведомства – необходимость эту процедуру поддерживать, несмотря на дополнительные трудозатраты.

В результате работы по гармонизации, обмена опытом, заключения различных международных, региональных и двухсторонних соглашений, патентные процедуры в большинстве стран, имеющих развитые патентные системы, в основном похожи. Существует даже такое понятие как стандартная процедура, которая положена в основу Договора о патентной кооперации (установление даты подачи заявки, формальная экспертиза, обязательное проведение информационного поиска и публикация заявки, возможность требования экспертизы по существу в течение определенного срока и т.д.). Россия в этом плане также не является исключением, и «звучащие» иногда мнения о консервативности и «неповоротливости» российской патентной системы не имеют под собой оснований. В то же время, безусловно, что в большинстве стран, в том числе и в России, по-прежнему сохраняются особенности в порядке и сроках осуществления различных действий, связанных с предоставлением правовой охраны, регистрацией патентов и поддержанием их в силе, подачей и рассмотрением апелляций.

В последние годы в связи с развитием международного проекта по ускоренному патентному делопроизводству (Patent Prosecution Highway-PPH) и составной части этого проекта – программы обмена экспертами, вопросам сравнительного анализа патентных законодательств и процедур в разных странах придавалось большое значение. Сведения, полученные в результате этой работы, были использованы для внутриведомственной оценки уровня унификации, а также рациональности и дружелюбности российской процедуры, по результатам анализа была подготовлена справка в Правительство Российской Федерации. При подготовке настоящего доклада для сравнения были взяты сведения о патентном производстве в России, Евросоюзе, США, Японии и Германии. Такой выбор обусловлен тем, что Европейское патентное ведомство, а также ведомства США и Японии являются общепризнанными мировыми лидерами в рассматриваемой сфере, а патентное ведомство Германии аналогично Роспатенту по количеству поступающих заявок и соответственно количеству экспертов, кроме того, наше патентное законодательство, как известно, развивалось на основе германского права. Естественно, что общая длительность проведения экспертизы, а также ее результаты в значительной степени зависят от нормативно установленных сроков осуществления ведомством различных действий, а также от возможностей, которые предоставляются заявителям для исправления ситуации, если в документах заявки выявлено какое-либо нарушение, или изобретение, в том виде как оно первоначально описано, является непатентоспособным. В рамках доклада акцент сделан на данных аспектах патентной процедуры.

В ведомствах большинства стран, включая вышеуказанные, в случае если заявителем соблюдены все формальные требования и установлена патентоспособность изобретения,

первым исходящим документом экспертизы по существу может быть решение о выдаче патента. В случае если какие-либо требования нарушены или в результате поиска выявлены источники информации, свидетельствующие о непатентоспособности изобретения, заявителю направляется уведомление, по сути, являющееся предварительным отказом. При непоступлении ответа на такое уведомление заявка отзывается. Во всех сравниваемых ведомствах, кроме ЕПВ, проведение информационного поиска, его отправка заявителю (как правило, с первым исходящим документом) осуществляется как этап экспертизы по существу. В ЕПВ информационный поиск проводится по всем заявкам, и требование о проведении экспертизы по существу может быть подано заявителем после получения отчета о поиске.

Законодательства всех сравниваемых стран предоставляют заявителям возможность внесения изменений в формулу изобретения с целью исправления ситуации, если в процессе экспертизы установлена непатентоспособность изобретения, охарактеризованного первоначальной формулой. Такую возможность заявитель имеет после получения отчета о поиске и/или предварительного уведомления о непатентоспособности. Однако ни в одной из стран, кроме России, у заявителя нет возможности в течение всей процедуры неограниченное количество раз менять не только формулу изобретения, но и описание. Кроме того, только в России существует две формы «предварительного отказа», имеющие разные правовые последствия (запрос и уведомление о непатентоспособности). Можно сказать, что российская патентная процедура является более гибкой и предоставляет заявителям больше различных возможностей (например, по продлению срока ответа на запрос и восстановлению делопроизводства после отзыва заявки), а соответственно больше шансов на получение патента. Это не только отвечает интересам самих заявителей, но и увеличивает поступления пошлин в бюджет. К минусам российской процедуры в этой связи можно отнести увеличенные трудовые затраты на экспертизу.

Сравнение сроков осуществления ведомствами различных действий на стадии экспертизы заявок на изобретения по существу показало следующее. ЕПВ проводит патентный поиск и направляет заявителю отчет о поиске до истечения 18 месяцев с даты подачи заявки, сроки для отправки первой корреспонденции после подачи заявителем требования об экспертизе по существу и для рассмотрения дополнительных материалов нормативно не установлены. В США и Японии сроки осуществления первых действий экспертизы также не ограничены. На практике первая корреспонденция экспертизы по существу отправляется заявителю вышеуказанными ведомствами, как правило, не ранее чем через 20 месяцев. В ведомстве США, в отличие от других крупных ведомств, определен срок рассмотрения дополнительных материалов, который составляет 6 месяцев (в России – 2 месяца). В Германии, как и в России, нормативно установлен срок 12 месяцев для первого действия экспертизы, однако, при этом срок для рассмотрения дополнительных материалов не ограничен и на практике может достигать двух лет. Таким образом, сравнение позволяет сделать вывод о том, что российское патентное ведомство, обеспечивая исполнение сроков, установленных Административным регламентом, осуществляет достаточно быстрое рассмотрение заявок, предоставляя при этом заявителям максимальное количество возможностей для получения патента.