

ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОСПАРИВАНИЯ ПРАВ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАТЕНТ С УНИТАРНЫМ ЭФФЕКТОМ

Елена Леанович, Максим Жуков

В процессе региональной экономической интеграции преодоление проблем территориальности прав на объекты интеллектуальной собственности является одним из ключевых аспектов эффективности интеграционных процессов.

В рамках ЕС функционирование единого рынка привело к тому, что национальные суды стран — членов Европейской патентной организации (ЕПО) все чаще сталкиваются с трансграничными аспектами оспаривания прав на европейский патент и тенденцией ко все большей интернационализации патентных споров [1, с. 82].

Отсутствие наднационального судебного механизма оспаривания прав на европейский патент влечет за собой следующие практические сложности:

1) широкая территориальная сфера действия европейского патента и его «зонтичный» характер требуют обращения за оспариванием его действия к каждой национальной юрисдикции;

2) в каждом государстве существует сложный процедурный и институционный механизм оспаривания прав на патент, который может быть непонятен сторонам спора;

3) стадия судебного разбирательства требует высоких материальных и временных затрат оспаривающей стороны;

4) существуют правовая неопределенность и риск принятия противоположных решений по одному вопросу в различных странах, использование *forum shopping* (манипуляции с подсудностью) в целях получения более выгодного результата, а также разная скорость принятия решений в национальных системах [13].

Данные проблемы особенно проявляются при экспорте товаров в страны Европейского союза и выходе на новые рынки сбыта, когда патентные споры фактически блокируют возможности реализации товаров на территории государств, входящих в интеграционное объединение.

Актуальность данной статьи связана с тем, что аналогичные проблемы могут возникать в рамках Евразийской патентной системы у белорусских организаций, которые используют

запатентованные объекты интеллектуальной собственности в продукции, направляемой на экспорт, а также пользуются правами на патент вследствие заключения лицензионных договоров. Экономические потери от столкновения с проблемами оспаривания прав могут быть огромными.

Следует отметить, что проблемы оспаривания прав на региональные патенты недостаточно проанализированы в правовой доктрине. Упоминания данной проблемы имеются в трудах В. Аксеновой [1], Н. Пилькиной [3; 4], А. Степаняна [5]. Целью данной статьи является анализ прогрессивных механизмов судебного оспаривания в рамках европейской патентной системы.

Формирование прогрессивных механизмов оспаривания прав на европейские патенты имеет длительную историю развития. С начала 90-х гг. XX в. многие государства поддерживают идею по формированию единого органа для урегулирования споров по европейскому патенту. Для осуществления данной цели был разработан проект соглашения об учреждении Судебной системы европейского патента, а также проект Устава Европейского патентного суда (далее — Суд *ELPA*). Проект *ELPA* 2004 г. предусматривал создание новой международной организации *European Patent Judiciary (EPJ)*, которая была призвана урегулировать споры относительно действительности европейских патентов в государствах — участниках Соглашения [9].

Государства — участники Соглашения признавали Суд *ELPA* в качестве национального судебного учреждения в вопросах нарушения и действительности европейского патента. Поэтому его решения должны были прямо исполняться без процедуры признания или экзекватуры. Соглашением предусматривался переходный период в 7 лет для адаптации функционирования новой системы [8].

В целом принятие Соглашения могло стать поворотным этапом в решении существующих проблем оспаривания региональных патентов. Сама система является показательной в право-

международное частное право

международное право

Авторы:

Леанович Елена Борисовна — кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного и европейского права факультета международных отношений Белорусского государственного университета

Жуков Максим Александрович — студент факультета международных отношений Белорусского государственного университета

Рецензенты:

Бабкина Елена Васильевна — кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой международного частного и европейского права факультета международных отношений Белорусского государственного университета

Дербина Галина Вячеславовна — кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и административного права факультета управления Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь

вом смысле, поскольку закрепляет новые правовые подходы в рамках патентной кооперации.

Однако возник ряд проблем, которые привели к прекращению работы над проектом Суда *ELPA*:

а) проблемы изменений в праве некоторых государств в связи с участием в Соглашении (Конституция Франции и ряда других государств нуждаются во внесении изменений и дополнений);

б) коллизия между положениями регламента ЕС № 44/2001 (Брюссель-I) и положениями Соглашения. Статья 22.4 регламента относит споры о действительности патентов на территории государств к исключительной юрисдикции национальных судов, в том числе в отношении европейского патента [7]. Фактически из положений регламента вытекает невозможность государств-членов участвовать в Соглашении самостоятельно без одобрения ЕС и внесения изменений в регламент;

в) возможность создания Суда *ELPA* по инициативе государств противоречит учредительным документам ЕС [11].

Данные правовые проблемы привели к тому, что Суд *ELPA* так и не был создан, а сам проект не был реализован, несмотря на его актуальность и универсальность.

Параллельно с разработкой проекта создания Суда *ELPA* в рамках ЕС велась подготовка проектов создания Европейского патента с унитарным эффектом и его связи с действующей системой Европейской патентной организации.

Главной причиной разработки проекта Европейского патента с унитарным эффектом является невозможность реализации проекта создания Суда *ELPA*, а также необходимость перехода к новому этапу в методах преодоления территориальности прав на изобретения.

Европейский патент с унитарным эффектом базируется на системе трех основ:

а) материальное регулирование системы Единого патента на основании регламента ЕС 1257/2012 об имплементации механизма продвинутого сотрудничества в области европейского патента с унитарным эффектом [12];

б) единый подход к переводу заявок и документов на основе регламента ЕС 1260/2012 от 17 декабря 2012 г. [8];

в) создание единой судебной системы на основании соглашения о Суде Европейского патента с унитарным эффектом [6].

Регламент 1257/2012 по сравнению с предыдущими проектами устанавливает конкретную связь с европейским патентом. Предоставление единства будет осуществляться на основании уже существующих европейских патентов, распространяющих действие на территорию государств — участников инициативы

[12]. Внедрение системы Европейского патента с унитарным эффектом влечет за собой следующие последствия:

а) единый характер, подразумевающий отказ от «зонтичного» действия регионального патента;

б) предоставление единообразной охраны во всех странах — участниках инициативы;

в) равное действие и равная юридическая сила на территории всех государств-участников [5];

г) установление ограничений, передача патента по лицензионным договорам и его оспаривание в отношении патента как единого целого и в отношении всех государств одновременно [7].

Сам подход к институциональному механизму функционирования Европейского патента с унитарным эффектом не является удачной попыткой вписать новые подходы в действующую систему европейского патента. Это связано с тем, что Европейская патентная организация является внешней по отношению к ЕС. Фактически происходит изменение Европейской патентной конвенции регламентами ЕС, что не может быть допустимым с точки зрения современного международного права.

Наиболее важной для исследования является третья основа — создание Суда Европейского патента с унитарным эффектом, который стал альтернативой проекта Суда *ELPA* 2004 г. Соглашение вступит в силу 1 января 2014 г. и начнет применяться совместно с указанными выше регламентами ЕС [6]. Существование самой системы единого патента теряет свою привлекательность, если не будет сформирован единый механизм разрешения споров.

Соглашение распространяет свое действие как на патент с унитарным эффектом, так и на европейские патенты, которые действуют на момент его вступления в силу, и на европейские патенты, которые будут получены после вступления соглашения в силу. В течение 7 лет в отношении европейского патента будет действовать параллельная подсудность Суда Европейского патента с унитарным эффектом и национальных судов государств-участников (хотя минимальный срок для перехода к единой системе составляет 5 лет) [6].

С другой стороны, Соглашение не охватывает все государства — участники ЕПО, поскольку присоединение, согласно толкованию терминов в статье 2 Соглашения, возможно только для государств — участников ЕС. Следовательно, действие судебного решения будет распространяться на территорию государств — участников ЕС [6]. В итоге в наиболее неблагоприятной ситуации оказываются стороны спора при распространении действия патента за пределами ЕС (в каждой стране за пределами ЕС придется обращаться в национальные суды государства, не являющегося членом ЕС). Подход, установленный Соглашением, делает та-

кие патенты заведомо невыгодными и лишает стороны спора преимуществ, предоставляемых системой.

К исключительной юрисдикции суда относится рассмотрение споров о нарушении прав на патент, аннулировании патента, применении защитных мер, исков о возмещении вреда. По иным вопросам сохраняется юрисдикция национальных судов. По нормам Соглашения создается Центр арбитража и медиации по вопросам патентных споров, который, однако, не имеет права признавать патенты недействительными в силу особой императивности положений, касающихся данного вопроса [5].

Прогрессивными в отношении транснациональных споров являются положения статьи 44 Соглашения, которые позволяют осуществлять представление доказательств суду посредством электронных средств передачи данных, а также использовать видеоконференции при проведении судебного заседания. Однако значение этих положений несколько снижается статьей 48, которая устанавливает обязательное требование действовать через представителя, являющегося юристом в стране-участнике или профессиональным представителем перед Европейской патентной организацией в соответствии со статьей 134 Европейской патентной конвенции [9].

Особое внимание уделяется признанию патента недействительным полностью или частично. Перечень, предусмотренный статьями 138(1) и 139(2) Европейской патентной конвенции, является исчерпывающим, Суд не может принимать во внимание различия в национальном праве сторон относительно подобных оснований [2, с. 52]. При этом следует обратить внимание, что Суд не может рассматривать жалобы на административные решения Европейской патентной организации и не является апелляционной инстанцией по отношению к ним.

Решения Суда, вступившие в законную силу, являются обязательными и окончательными для сторон спора. Пересмотр возможен по ограниченному кругу оснований в течение 2 месяцев с момента обнаружения такого основания и не позднее 10 лет с момента производства [6].

Решения Суда прямо исполняются на территории государств-участников как решения национального суда без процедуры признания в соответствие с процедурными правилами каждого государства. Оснований для неисполнения решения Соглашением не устанавливается.

В результате внедрения системы Суда Европейского патента с унитарным эффектом можно говорить о следующих последствиях нововведения:

1) создаются условия для существенной экономии времени при оспаривании прав на патент;

2) ликвидируется необходимость обращаться к каждой юрисдикции, где действует патент, в отдельности;

3) упрощается и унифицируется процедурный и институционный механизм оспаривания прав на патент;

4) решение по делу носит экстерриториальный характер и не нуждается в формальном признании со стороны государств — участников инициативы.

К недостаткам избранного подхода можно отнести ущемление интересов заявителей из государств — членов ЕПО, не являющихся членами ЕС; подрыв единства Европейской патентной организации за счет одновременной быстрой унификации среди стран ЕС и сохранения старой системы в остальных странах.

Формирование прогрессивных механизмов оспаривания прав на региональные патенты является объективной необходимостью для дальнейшего развития сотрудничества государств по вопросам интеллектуальной собственности, региональной патентной кооперации, а также инновационных процессов в экономике. В данном контексте целесообразно рассмотреть возможность создания на более высокой стадии интеграции единого патента Единого экономического пространства (ЕЭП).

В результате возникает вопрос о необходимости создания аналога Суда Европейского патента с унитарным эффектом для будущей патентной системы ЕЭП, который обладал бы исключительной юрисдикцией в отношении дел по оспариванию и решения которого были обязательны на территории всех государств — участников данной инициативы. За национальными судами должна сохраняться юрисдикция в отношении обеспечительных и вспомогательных мер. При этом необходимо учесть проблемы, вызванные разработкой соглашения о Суде Европейского патента с унитарным эффектом. Учитывая меньшее количество государств ЕЭП и потенциальное отсутствие языковых проблем, формирование нового суда может протекать существенно быстрее, нежели это происходило в ЕС.

Литература

1. Аксенова, В. Ю. Проблема исключения двойного патентования изобретений требует своего решения / В. Ю. Аксенова // Интеллектуальная собственность. — 2007. — № 4. — С. 80—86.
2. Инструкция по применению Европейской патентной конвенции, в редакции 29 ноября 2000 года / Делегация Европейской комиссии в Российской Федерации; Роспатент. — М., 2010. — 163 с.
3. Пилькина, Н. Н. Европейская и евразийская региональные патентные системы: сравнительно-правовой анализ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н. Н. Пилькина; Москов. гос. юрид. акад. — М., 2007. — 212 с.

4. Пилькина, Н. Н. Разрешение патентных споров в рамках Европейской патентной системы // Актуальные проблемы российского права. — № 1 (3). — С. 480—489.
5. Степанян, А. Патент Европейского союза — Единый патент [Электронный ресурс] // Право Европейского союза. — Режим доступа: <<http://eulaw.ru/content/3814>>. — Дата доступа: 03.03.2013.
6. Agreement on a Unified Patent Court [Electronic resource] // Access to European Union law. — Mode of access: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:01:EN:HTML>>. — Date of access: 13.10.2013.
7. Council Regulation (EC) N 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [Electronic resource] // Access to European Union law. — Mode of access: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:EN:NOT>>. — Date of access: 13.10.2013.
8. Council Regulation (EU) N 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements [Electronic resource] // Access to European Union law. — Mode of access: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:01:EN:HTML>>. — Date of access: 13.10.2013.
9. Draft Agreement on the establishment of a European patent litigation system. Working Party on Litigation 16.02.2004 [Electronic resource] // International Property Expert Group. — Mode of access: <http://www.ipeg.com/_UPLOAD%20BLOG/EPLA%20agreement_draft.pdf>. — Date of access: 13.10.2013.
10. European Patent Convention [Electronic resource] // European Patent Office. — Mode of access: <<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ma1.html>>. — Date of access: 13.10.2013.
11. Interim legal opinion on possible conclusion of the European Patent Litigation Agreement by the Member States — overlap between that agreement and the *acquis communautaire* [Electronic resource] // International Property Expert Group. — Mode of access: <http://www.ipeg.com/_UPLOAD%20BLOG/Interim%20Legal%20Opinions%20Legal%20Service%20EP%20Feb%201%202007.pdf>. — Date of access: 13.10.2013.
12. Regulation (EU) N 1257/2012 of 17 December 2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection [Electronic resource] // Access to European Union law. — Mode of access: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:01:EN:HTML>>. — Date of access: 13.10.2013.
13. Unified Patent Court [Electronic resource] // European Patent Office. — Mode of access: <<http://www.epo.org/law-practice/unitary/patent-court.html>>. — Date of access: 03.03.2013.

«Прогрессивные механизмы оспаривания прав на Европейский патент с унитарным эффектом» (Елена Леанович, Максим Жуков)

В статье рассматривается история развития вопроса о формировании наднациональных судебных органов по оспариванию прав на европейские патенты, а также анализируются особенности механизма оспаривания прав на Европейский патент с унитарным эффектом, который будет введен в действие с 1 января 2014 г. Рассматриваемые в статье механизмы могут использоваться в качестве модели в ходе дальнейшего развития евразийской экономической интеграции.

«Progressive Mechanisms of the Disputation of the Right to the European Patent with Unitary Effect» (Elena Leanovich, Maksim Zhukov)

The article is devoted to the history of the development of supranational bodies on the disputation of the right to European patents and to the analysis of specific characteristics of the disputation mechanism to European patents with unitary effect which will enter into legal force on January 1, 2014. The mechanisms considered in the article could be used as a model for further development of Eurasian economic integration.

Статья поступила в редакцию в октябре 2013 г.