

Требования к законному обоснованию права претендовать на приоритет в Европейском патентном ведомстве

В своем недавнем решении T577/11 Техническая апелляционная палата Европейского патентного ведомства (ЕПВ) рассмотрела вопрос о праве претендовать на приоритет в ЕПВ, особенно когда передача первой патентной заявки происходит до даты подачи следующей европейской заявки на получение права претендовать на приоритет по первой заявке.

Как и в предыдущих решениях, Палата еще раз подтвердила, что для последующих заявок, поданных иным лицом, чем то, которое подало приоритетную заявку, законная передача права претендовать на приоритет или приоритетной заявки должна быть осуществлена до подачи последней заявки. К сожалению, данное требование иногда остается незамеченным, особенно когда заявитель приоритетной заявки является изобретателем, нанятым заявителем последующей заявки, и когда оба заявителя принадлежат к одной группе компаний. Всякий раз, когда действительность патента оспаривается на основе промежуточной европейской патентной заявки, опубликованной после даты приоритета, но требующей более ранней даты приоритета, утрата действительной даты приоритета может привести к отклонению заявки или отзыву патента.

Согласно Статье 87(1) Европейской патентной конвенции (ЕПК), право на приоритет может предоставляться как лицу, должным образом подавшему европейскую патентную заявку в любом государстве-участнике «Парижской конвенции» или члене ВТО, *так и любому правопреемнику* в целях подачи европейской патентной заявки в отношении того же изобретения в течение двенадцатимесячного срока приоритета. При упоминании правопреемника в Статье 87(1) ЕПК ЕПВ указало необходимость передачи права на приоритет до подачи последующей заявки (Т 205/14).

В решении T577/11 ЕПВ подтверждает свою неизменную позицию по отношению к праву заявителя претендовать на приоритет, особенно в том, что касается невозможности признания передачи задним числом, даже если это разрешено национальным законодательством.

В рассматриваемом случае соглашение о передаче патента между двумя отдельными коммерческими предприятиями одной группы было оформлено спустя три дня после истечения срока приоритета и включало в себя пункт о ретроактивности. Соглашение гласит: «Настоящее соглашение приобретает ретроактивное действие, начиная [более чем за девять месяцев до истечения срока приоритета]. Начиная с даты признания лица, получающего право, единственным и исключительным владельцем настоящих патентов». Таким образом, возник вопрос, связанный с ретроактивностью соглашения, особенно в отношении понятия передачи «экономической собственности» в соответствии с национальным законодательством. Коммерческое предприятие, желающее приобрести право на патент, задним числом стало обладателем переданных прав на прибыль и доходы, но при этом коммерческое предприятие, владеющее правами на патент, осталось законным собственником до даты заключения соглашения.

Палата постановила, что правопреемство, которое осуществляется после даты подачи последующей заявки, не является достаточным для соблюдения требований Статьи 87(1) ЕПК, а также тот факт, что заявители приоритетной и последующей заявок оговорили в соглашении, что последующему заявителю должны передаваться (только) экономическая собственность на приоритетную заявку и право претендовать на приоритет, не является

достаточным основанием, чтобы считать последнего правопреемником по определению Статьи 87(1) ЕПК.

Принимая во внимание данное и предыдущее решения Апелляционной палаты ЕПВ, чтобы исключить какие-либо проблемы, при подаче европейской заявки (будь то прямая европейская заявка или заявка в рамках Договора о патентной кооперации [ДПК], допускающая участие в европейском региональном этапе) от имени заявителя В, претендующего на приоритет по предыдущей заявке, поданной заявителем А, рекомендуется следующее:

- соглашения о передаче должны оформляться в письменной виде, должны быть подписаны и датированы до даты подачи последующей европейской заявки, поскольку передача, осуществляемая после даты подачи, не может задним числом восстановить право претендовать на приоритет.
- В соглашении о передаче должны быть указаны номер, дата и страна подачи приоритетной заявки, поскольку могут потребоваться доказательства для установления того, что передача необходимых прав на приоритет действительно произошла.
- Соглашения о передаче должны содержать конкретное указание, что передается не только право на получение патента, но и право претендовать на приоритет, поскольку право претендовать на приоритет по заявке считается отличным от права на получение патента; таким образом, эти два права передаются независимо друг от друга.
- Соглашения о передаче должны быть подписаны обеими сторонами, т. е. лицом, передающим и получающим право (Ст. 72 ЕПК, решение Т62/05 и Руководящие принципы рассмотрения, издание ноября 2016 г.)

Вышеуказанные предупредительные меры должны предприниматься, даже если заявитель А является изобретателем, нанятым заявителем В и/или уже было заключено соглашение, обязующее заявителя А передать свои права заявителю В в будущих патентных заявках; они также должны предприниматься, если заявители А и В принадлежат к одной группе компаний.

Если невозможно обеспечить соответствие соглашений о передаче вышеуказанным критериям, европейская заявка или заявка в рамках ДПК должны быть поданы от имени заявителя А. Права в европейской заявке или заявке в рамках ДПК могут быть переданы от заявителя А к заявителю В после даты подачи заявки, что позволит сохранить право претендовать на приоритет.