



КУМУЛЯЦИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЕВРАЗИЙСКОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАТЕНТОВ

ОПЫТ,
ПРАКТИКА,
ПРОБЛЕМЫ



Статья, подготовленная аспиранткой РГИИС В.Ю.Аксеновой, поднимает актуальную проблему совершенствования евразийского и национального патентного законодательства стран – участниц ЕАПО.

Ключевые слова: кумуляция правовой охраны изобретений, евразийский патент, региональные патентные системы.

CUMULATION OF LEGAL PROTECTION OF INVENTIONS ON THE BASIS OF EURASIAN AND NATIONAL PATENTS.

The article prepared by the postgraduate student of RGIIS V.Yu.Aksenova concerns the topical problem of improving eurasian and national patent legislation of member states of the EAPO.

Key words: cumulation of legal protection of inventions, eurasian patent, regional patent systems.

Проблема кумуляции (совмещения) правовой охраны изобретений в рамках региональной и национальной патентных систем имеет два аспекта: фактическая возможность совмещения такой охраны на основе евразийского и национального патентов, имеющих различные даты приоритета, и ее легальная возможность на основе евразийского и национально-



го патентов, имеющих одну и ту же дату приоритета, допускаемая, в частности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Рассмотрим проблему исключения кумуляции правовой охраны изобретений на основе двух видов патентов, имеющих различные даты приоритета. Она получила свое правовое регулирование в правиле 52 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции («Исключение совмещения охраны»). Осо-

бенности такого вида совмещения правовой охраны не отражены в национальных патентных законодательствах, включая ранее действовавший Патентный закон РФ, и четвертую часть ГК РФ, что представляется закономерным, поскольку нормативные правовые акты Евразийской патентной организации не относят кумуляцию к ведению национальных патентных законо-

дательства.

Иной подход означал бы ограничение исключительного права владельца евразийского патента использовать, а также разрешать или запрещать другим лицам использование запатентованного изобретения, предусмотренное ст. 9 ЕАПК, что недопустимо в условиях закрепления в национальных законодательствах государств – участников ЕАПК принципа приоритета норм международного договора перед нормами наци-



онального законодательства, например, в части 4 ст. 15 Конституции РФ.

В юридической литературе положение правила 52 Патентной инструкции рассматриваются с учетом так называемого «старшинства» прав в государствах – участниках ЕАПК [1, с. 108]. Подчеркивается, что данная проблема возникает при последовательной подаче заявок на тождественные изобретения, причем подача второй (последующей) заявки происходит до момента публикации первой заявки (с более ранней датой подачи), что приводит к столкновению (коллизии) более ранней евразийской заявки с последующей национальной. Иными словами, более ранняя евразийская заявка порочит новизну последующей национальной заявки наравне с более ранней национальной заявкой, в то время как более ранняя национальная заявка ставит под сомнение новизну последующей евразийской заявки.

Представляется целесообразным привести полностью текст правила 52 Патентной инструкции к ЕАПК для удобства его дальнейшего анализа: «*В договариваемом государстве права, вытекающие из евразийской заявки или евразийского патента с более ранней датой подачи заявки или с более ранним приоритетом, имеют преимущество перед правами, вытекающими из последующей национальной заявки, поданной до даты публикации этой евразийской заявки, или из национального патента на тождественное изобретение наравне с национальными заявками и национальными патентами и наоборот*».

Прежде всего отметим, что указанное правило изложено слишком кратко. Компактность изложения вредит, на наш взгляд, правильному его пониманию, что не преминуло отразиться на правоприменении. Думается, при принятии данного правила не учитывались условия правоприменительной практики в государствах – участниках ЕАПК, переходный характер их экономики и правовых институтов. Кроме того, ключевые термины

в этом правиле не раскрыты как в нормативных правовых актах ЕАПО, так и в национальных патентных законодательствах государств – участников ЕАПК.

Сказанное в первую очередь относится к такому термину, как «*имеют преимущество перед правами*». Его смысл в том, что предшествующая евразийская заявка порочит новизну последующей национальной заявки наравне с предшествующей национальной заявкой. В указанной ситуации евразийская заявка рассматривается как национальная. То есть для исключения кумуляции правовой охраны евразийская заявка приравнивается к правильно поданной национальной заявке.

Еще более недоступен для понимания правоприменителей термин «*и наоборот*». Здесь лаконичность достигает максимума в ущерб ясности. Под термином «*и наоборот*» следует иметь в виду противоположную ситуацию, когда предшествующая национальная заявка порочит новизну последующей евразийской заявки. В данной ситуации евразийской заявке противопоставляются права (то есть эти права имеют преимущество), основанные на национальной заявке на тех же условиях, как если бы евразийская заявка была национальной.

Примечательно, что приведенное выше толкование норм правила 52 Патентной инструкции не воспринято судебными и иными компетентными органами государств – участников ЕАПК, как, например, Палатой по патентным спорам Роспатента и арбитражными судами Российской Федерации. При этом указанные органы не направляли соответствующие запросы относительно толкования данного правила в Евразийское патентное ведомство, осуществляющее свою деятельность в качестве секретариата (то есть исполнительного органа) Евразийской патентной организации.

Как же решается рассматриваемый вопрос в рамках других региональных патентных систем?



В европейской патентной системе он урегулирован в ст. 139 Европейской патентной конвенции, озаглавленной «Предшествующие права и права, возникшие на ту же дату». Положения об исключении кумуляции правовой охраны изобретений на основе европейского и национального патентов, имеющих различные даты приоритета, закреплены в п. (1) и (2) ст. 139 ЕПК. Там речь идет о предшествующих правах, возникающих вследствие противопоставления предшествующих неопубликованных заявок. Вполне очевидно, что эффект противопоставления предшествующих прав возникает в случае последовательной подачи заявок на идентичные изобретения, причем подача второй (последующей) заявки происходит до даты публикации первой (предшествующей) заявки.

Так, в п. (1) ст. 139 ЕПК предписано, что в любом указанном договариваемом государстве заявка на европейский патент или европейский патент имеют те же последствия с точки зрения предшествующих прав в отношении национальной заявки на патент или национального патента, что и национальная заявка и патент. Согласно п. 2 ст. 139 ЕПК национальная заявка на патент и национальный патент в договариваемом государстве в отношении европейского патента, в котором указано это государство, имеет те же последствия с точки зрения предшествующих прав, какие они имеют в отношении национального патента.

Как видим, анализируемые положения также сформулированы весьма компактно, что само по себе требует их толкования. Особенно это касается термина «предшествующие права». Следует признать, что суды и другие компетентные органы государств – участников ЕПК, равно как и Европейское патентное ведомство, учитывая солидный срок функционирования патентных систем в государствах-участниках, не испытали затруднений в применении положений п. (1) и (2) ст. 139 ЕПК.

В европейской патентной системе предусмотрен также механизм противодействия кумуляции правовой охраны изобретений путем искусственного расширения уровня техники за счет ранее поданных неопубликованных европейских патентных заявок (неопубликованные заявки на национальный патент при этом не учитываются, независимо от того, поданы они в государствах – участниках ЕПК или в иных государствах). Так, в п. 3 ст. 54 ЕПК предусмотрено, что уровень техники включает также содержание заявок на европейский патент в первоначально поданной редакции, дата подачи которых предшествует дате, упомянутой в п. 2 (то есть дате подачи второй заявки на европейский патент), и которые были опубликованы лишь на эту дату или после нее.

Указанная норма раскрывает так называемую систему «**whole content approach**» (подход с точки зрения всего содержания заявки), принятую в принципе во всех государствах европейской патентной системы. Указанная система предусматривает искусственное включение в уровень техники всего содержания еще неопубликованной патентной заявки (описание, формула, чертежи, реферат) с более ранней датой приоритета. Следовательно, более ранняя неопубликованная заявка как часть уровня техники учитывается в полном объеме при рассмотрении более поздней заявки.

Действовавшая ранее во многих государствах – участниках ЕПК система «**prior claim approach**» (подход с точки зрения предшествующей формулы) также препятствовала выдаче двух охраняемых документов на идентичное изобретение, то есть исключала кумуляцию правовой охраны. Однако в таких случаях действовал принцип противопоставления только формулы изобретения более ранней заявки, а не всего ее содержания. При этом предусматривалось, что более раннюю заявку можно противопоставить, только если по ней впоследствии будет выдан патент.



В двух африканских региональных патентных системах проблема кумуляции (совмещения) правовой охраны изобретений на основе регионального и национального патентов, имеющих разные даты приоритета, не стоит на повестке дня, примечательно, что совершенно по различным основаниям. Речь идет об Африканской организации интеллектуальной собственности (ОАПИ), созданной в соответствии с Бангийским соглашением 1977 г. (ранее – Либревильское соглашение 1962 г. о создании Африканского и Мальгашского ведомства по охране промышленной собственности) и Африканской региональной организации промышленной собственности (ARIPO), созданной в 1976 г. (ранее – Организация промышленной собственности англоязычных стран Африки (ESARIPO)).

Важная отличительная особенность нормативных правовых актов ОАПИ заключается в том, что права, относящиеся к области интеллектуальной собственности, которые предусмотрены в приложениях к Бангийскому соглашению (в настоящее время таких приложений, включающих практически все объекты интеллектуальной собственности, 10), считаются независимыми национальными правами, подчиняющимися законодательству каждого из государств-членов, в которых они действуют. Иными словами, Бангийское соглашение и приложения к нему служат в качестве единого законодательства в сфере интеллектуальной собственности для всех государств – членов ОАПИ, поэтому не возникают проблемы разграничения предшествующих региональных и национальных патентных прав и соответствующих охраняемых документов.

На другой основе построена региональная патентная система государств – членов ARIPO. Одна из ее особенностей в том, что большинство государств – членов ARIPO имеют собственные законодательства в сфере правовой охраны различных объектов промышленной собственности (изобретения, полезные

модели, промышленные образцы и товарные знаки).

Учрежденная протоколом о патентах и промышленных образцах система ARIPO не предусматривает выдачу единого патента или регистрацию единой полезной модели или промышленного образца для всех государств, участвующих в данном протоколе. Выдаваемые ведомством ARIPO охраняемые документы действуют в договаривающихся государствах, которые были указаны в соответствующих заявках, и считаются национальными охраняемыми документами. Государства – члены ARIPO правомочны оценивать охраноспособность изобретений, полезных моделей или промышленных образцов до выдачи соответствующих охраняемых документов. В случае их несоответствия требованиям протокола или национальных патентных законодательств национальные патентные ведомства могут делать заявления о том, что соответствующие охраняемые документы будут недействительны на их территориях. Поэтому и в ARIPO отсутствует проблема кумуляции правовой охраны на основе региональных и национальных патентов на изобретения, имеющих различные даты приоритета.

Возвращаясь к анализу проблемы кумуляции правовой охраны в рамках евразийской и национальной патентной систем, следует сделать заключение о необходимости более полной и понятной для правоприменительных органов государств – участников ЕАПК формулировки положений, регламентирующих исключение подобного совмещения правовой охраны.

Представляется целесообразным изложить правило 52 Патентной инструкции в следующей редакции:

«Правило 52

Исключение совмещения охраны

(1) В договариваемся государстве евразийская заявка или евразийский патент с более ранней датой подачи или с более ранним приоритетом имеют те же последствия, наравне с национальными заявками или нацио-



нальными патентами, при установлении новизны изобретения в отношении последующей национальной заявки, поданной до даты публикации этой евразийской заявки, или национального патента на идентичное изобретение.

(2) В договариваемом государстве национальная заявка или национальный патент с более ранней датой подачи или с более ранним приоритетом имеют те же последствия при установлении новизны изобретения в отношении последующей евразийской заявки, поданной до даты публикации этой национальной заявки, или евразийского патента на идентичное изобретение, действующего в договариваемом государстве.

(3) Положения, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящего правила, с соответствующими изменениями применяются к национальным заявкам на полезные модели и национальным охраняемым документам на полезные модели тех договаривающихся государств, законодательства которых предусматривают правовую охрану полезных моделей».

Евразийская патентная система также содержит механизм, направленный на исключение кумуляции правовой охраны изобретений на основе последовательно поданных неопубликованных евразийских заявок (без участия в этом процессе национальных заявок).

Как указывается в юридической литературе, во избежание выдачи двух евразийских патентов на одно и то же изобретение содержание более ранней заявки в соответствии с Патентной инструкцией включается в состав предшествующего уровня техники для целей проверки новизны изобретения [1, с. 33].

Так, в соответствии с четвертым абзацем п. (1) правила 3 Патентной инструкции для целей проверки новизны изобретения предшествующий уровень техники включает также содержание любой заявки на выдачу евразийского патента, в той редакции, в которой она

была подана на дату ее подачи, при условии, что эта заявка или выданный по ней евразийский патент впоследствии будут опубликованы в установленном порядке и что дата подачи такой заявки или, если испрашен приоритет, дата ее приоритета предшествует дате, указанной в третьем абзаце настоящего пункта (то есть дате подачи евразийской заявки). При этом под содержанием более ранней евразийской заявки понимается описание изобретения, формула и чертежи, что в принципе соответствует современной системе «**whole content approach**», принятой в европейском патентном праве.

Резюмируя, можно сделать вывод, что евразийское патентное право признает первенство «старшего» права и таким образом приравнивает евразийскую заявку к национальной заявке. Логично было бы ожидать, что страны – участницы ЕАПК аналогичным образом отрегулируют свое патентное законодательство во избежание двойного патентования и совмещения патентной охраны одного и того же изобретения евразийским и национальными патентами.

Однако, как показывает анализ [2, с. 80], патентное законодательство стран – участниц ЕАПК не регулирует этот вопрос, что существенно отличается от его решения в национальном законодательстве стран – участниц Европейской патентной системы. Не лучшим образом отрегулирован вопрос двойной патентной охраны, вытекающей из охраны одного и того же изобретения евразийским патентом и патентом Российской Федерации, выданными на идентичные изобретения одному и тому же лицу.

Представляется целесообразным в целях гармонизации международной практики охраны изобретений и исключения возможности двойного патентования одного и того же изобретения в рамках национального законодательства стран – участниц евразийской патентной системы предусмотреть в национальных законодательных актах положения о включении в уровень техники ра-

нее поданных евразийских заявок и международных заявок, перешедших на национальную фазу рассмотрения в соответствии с Договором о патентной кооперации.

Список литературы

1. Блинников В.И., Григорьев А.Н., Еременко В.И. Комментарий евразийского патентного законодательства. М.:

изд-во «Экзамен», 2003.

2. Аксенова В.Ю. Проблема исключения двойного патентования изобретений требует своего решения//ИС. 2007. № 4.

3. Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции. Евразийское патентное законодательство. Комментарий и нормативные акты/В.И.Блинников, А.Н. Григорьев, В.И.Еременко. М.: ВНИИПИ, 1997.