

ПРОБЛЕМА ИСКЛЮЧЕНИЯ ДВОЙНОГО ПАТЕНТОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ ТРЕБУЕТ СВОЕГО РЕШЕНИЯ



В. АКСЕНОВА,

*аспирант Российского государственного института
интеллектуальной собственности
(Москва)*

Анализ мировой практики правовой охраны изобретений свидетельствует о том, что изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. Предшествующий уровень техники, согласно большинству национальных законодательств ведущих стран мира и международных конвенций, включает все сведения, которые стали бы общедоступными в мире до даты подачи заявки или, если испрашен приоритет – до даты ее приоритета. Анализируя это определение можно выделить следующие важные его элементы:

– уровень техники включает в себя все сведения, которые стали доступны общественности;

– средства коммуникации, благодаря которым данные сведения стали доступны общественности, могут быть любые: публикация, устное сообщение, открытое использование, демонстрация на выставке и др.;

– раскрытие сведений должно быть осуществлено до даты подачи заявки на получение патента, а если

испрошен приоритет, то до даты приоритета заявки;

– для того, чтобы сведения считались общедоступными, они должны быть представлены общественности на законном основании.

Остановимся подробнее на одном из них, а именно – дате, на которую сведения считаются входящими в уровень техники.

Исходя из вышеприведенного определения предшествующего уровня техники и требования абсолютной мировой новизны изобретения, такой датой является дата, предшествующая дате подачи заявки, а если испрашен приоритет, то дате приоритета заявки. Таким образом, для того чтобы опровергнуть новизну заявляемого изобретения, сведения должны быть общедоступны до даты подачи заявки (здесь и далее мы имеем в виду и дату приоритета заявки, если он испрашен). Если эти сведения стали доступны на ту же дату, что и дата подачи заявки, то они уже не могут считаться входящими в уровень техники.

Традиционно, для того чтобы счи-

тать информацию общедоступной, достаточно, чтобы она была представлена на определенную дату таким образом, который позволял бы любому человеку ознакомиться с ней. При оценке общедоступности сведений применительно к оценке новизны изобретения не имеет значения, был ли кто-либо знаком с источником данной информации и понял ее сущность. Такая информация может быть опубликована, изобретение может быть использовано, а его сущность раскрыта в публичном выступлении. Важно, чтобы раскрытие информации об изобретении было зафиксировано на конкретную дату.

Из изложенного следует, что для того чтобы опорочить новизну изобретения, сведения должны быть представлены таким образом, чтобы с ними могла быть ознакомлена общественность. Следует заметить, что конфиденциальная или секретная информация не считается общедоступной при оценке новизны изобретения.

В то же время анализ мировой практики патентования изобретений, национальных законодательств и международных конвенций показывает, что ранее поданные и неопубликованные заявки на изобретения также принимаются во внимание экспертной при оценке новизны изобретения.

Возникает вопрос: может ли более ранняя заявка, оставаясь недоступной общественности, формально не являющаяся частью предшествующего уровня техники, быть противопоставлена при оценке новизны изобретения? Важно определить также, какая

из этих заявок может быть включена законодателем в уровень техники. Ведь в силу международного характера патентной системы на территории одной страны может действовать как национальное патентное законодательство, так и несколько международных соглашений, к которым относятся Договор о патентной кооперации (РСТ), Европейская патентная конвенция от 1973 г., Евразийская патентная конвенция от 1995 г.

Почему законодатель, вопреки усматриваемому пониманию предшествующего уровня техники, включает в него ранее поданные, но не опубликованные заявки на изобретения и полезные модели?

Формально ранее поданная и неопубликованная заявка на идентичное изобретение, находясь в стадии экспертизы в патентном ведомстве, представляет собой конфиденциальную информацию и остается недоступной для третьих лиц. Следовательно, она не может считаться раскрытием изобретения по отношению к заявке, поданной на такое же изобретение в это же патентное ведомство позднее. В то же время, если не включать ранее поданную заявку на идентичное изобретение в уровень техники, то возникает ситуация, когда патентное ведомство должно выдать два патента на одно и то же изобретение на имя разных заявителей.

Во избежание такой ситуации законодатель сознательно путем такой юридической фикции включает в предшествующий уровень техники с целью проверки новизны изобретения более

ранние неопубликованные заявки на идентичные изобретения. Такое включение в уровень техники осуществляется при условии последующей публикации более ранней заявки или выданного по ней патента. Отозванные заявки в предшествующий уровень техники не включаются. При этом под содержанием более ранней заявки понимается описание, чертежи и формула изобретения в той редакции, в которой они находились на дату подачи заявки.

Как уже было отмечено, в рамках мировой патентной системы сосуществуют национальные и международные процедуры патентования изобретений. Принимая во внимание преобладающую роль международного права над национальным законодательством, представляется целесообразным проследить как национальные законодательства стран – участниц Договора РСТ и региональные патентные системы регулирует рассматриваемый вопрос и допускается ли коммуляция исключительных прав, вытекающих из выдачи патента на одно и то же изобретение.

Если проанализировать национальное законодательство стран – членов Европейской патентной конвенции (ЕПК), то можно отметить, что большинство из них включают в уровень техники:

- предшествующие заявки, поданные по национальной процедуре;
- заявки на получение европейского патента, поданные в соответствии

с Европейской патентной конвенцией в Европейское патентное ведомство;

- международные заявки, поданные в Международное бюро ВОИС в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ).

В частности, ст. 3 Патентного закона ФРГ от 16.12.1980 г. (с последующими изменениями от 16.07.1998 г., 06.08.1998 г.) предусматривает, что в уровень техники включаются:

- национальные заявки, поданные в патентное ведомство ФРГ;

- европейские заявки, в которых охрана изобретения испрашивается в ФРГ;

- международные заявки, поданные в соответствии с РСТ, в которых содержится указание патентного ведомства ФРГ.

Аналогичным образом регулируется включение в уровень техники всех трех указанных видов заявок законодательными актами Великобритании (ст. 78 и 79 Патентного акта от 1977 г.), Бельгии (ст. 5.-1 Патентного закона от 1984 г.), Италии (ст. 14 Закона о патентах на изобретения, утвержденного Королевским декретом № 1127 от 1939 г.), Финляндии (ст. 29 и 70 м Патентного акта № 550 от 1967 г.), Швеции (ст. 28 и 87 Патентного Акта Швеции № 837 от 1967 г.), Франции (ст. l.611-11 Кодекса по интеллектуальной собственности от 1992 г.), Австрии (ст. 32 (в) Патентного акта 1970 г.) и многих других стран – участниц Европейской патентной конвенции*.

* <http://european-patent-office.org/legal/national/html/en/x/de.htm>

Такой подход характерен для законодательства не только западно-европейских стран – участниц Европейской патентной конвенции, но и многих других ведущих стран мира. Например, патентное законодательство США включает в уровень техники наряду с ранее поданными национальными заявками международные заявки, содержащие указание США (см. 35 USC параграф 102 (e)).

Если же обратиться к законодательным актам стран – участниц Евразийской патентной системы, то большинство из них включает в уровень техники только ранее поданные другими лицами национальные заявки на изобретения и полезные модели. В частности, в соответствии со ст. 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3517-1 (с последующими изменениями) при установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются, при условии их более раннего приоритета, все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели. Таким же образом регулируется вопрос включения в предшествующий уровень техники ранее поданных заявок в ст. 1350 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, которая должна вступить в силу с 1 января 2008 г.

Для того, чтобы понять, почему национальные законодательные акты большинства стран – участниц Европейской патентной конвенции (ЕПК) предусматривают включение в уровень техники поданные ранее, но еще

не опубликованные заявки на европейский патент, а также международные заявки, проанализируем положения Европейской патентной конвенции и Договора о патентной кооперации.



Согласно ст. 2 ЕПК европейский патент имеет такое же действие и подчиняется тем же положениям на территории страны-участницы, что и национальный патент, выданный в данном государстве. Статья 66 ЕПК гласит, что заявка на европейский патент, по которой установлена дата подачи, в указанном государстве приравнивается к национальной подаче.

Договором о патентной кооперации (РСТ) также предусматривается приравнивание международной заявки к национальной. В частности, согласно ст. 11(3) РСТ «... с учетом положений, предусмотренных статьей 64(4), любая международная заявка, отвечающая требованиям, перечисленным в подпунктах (i) – (iii) пункта (1), в отношении которой установлена дата международной подачи, имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом указанном государстве с даты международной подачи, которая рассматривается в качестве

даты фактической подачи в каждом указанном государстве». Статья 11(4) РСТ гласит, что подача любой международной заявки, отвечающей установленным РСТ требованиям, приравнивается к подаче правильно оформленной национальной заявки в смысле Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Договор РСТ не накладывает на страны-члены ограничений для установления каждой из них своих собственных материально-правовых условий патентоспособности. В частности, на это прямо указано в ст. 27(5) РСТ, где говорится, что любое положение договора РСТ и инструкции к нему в отношении определения уровня техники служит исключительно для целей международной процедуры, и, следовательно, любое Договаривающееся государство при определении патентоспособности изобретения, заявляемого по международной заявке, имеет право применять критерии своего национального законодательства в отношении уровня техники и других условий патентоспособности, не относящихся к требованиям, предъявляемым к форме и содержанию заявок.

Возникает вопрос: почему законодатель большинства стран – участниц ЕПК включают в уровень техники заявки на получение европейского патента и международные заявки, содержащие указание этих стран наряду с национальными заявками, а законодатель стран – участниц Евразийской патентной системы этого не делают?

Выше отмечалось, что если не включать ранее поданную заявку на иден-

тичное изобретение в уровень техники, то может возникнуть ситуация, когда патентное ведомство должно будет выдать два патента на одно и то же изобретение на имя разных заявителей со всеми вытекающими последствиями, связанными с исключительными правами обладателей этих патентов. Именно из стремления избежать коммюляции охраны изобретения, когда, например, европейский и французский патенты на одно и то же изобретение с одним и тем же приоритетом могут сосуществовать, национальное законодательство ведущих стран Западной Европы, принимая во внимание действующие в отношении этих стран международные договоры, вынуждено включать в уровень техники ранее поданные, но еще не опубликованные заявки на получение европейского патента и международные заявки, содержащие указание этих стран.

Такое включение в предшествующий уровень техники оговаривается рядом условий. В частности, что касается европейских заявок, то требуется, чтобы они содержали указание данного государства в качестве страны, в отношении которой испрашивается патентная охрана изобретения. Кроме того, должны быть переведены описание изобретения и формулы изобретения на официальный язык данного государства.

В отношении международных заявок содержится требование перехода заявки на национальную стадию рассмотрения, т. е. требуется оплатить необходимые пошлины, представить

перевод международной заявки на официальный язык этого государства и т. п.

Анализ положений евразийского патентного права показывает, что ЕПК содержит нормы, позволяющие сделать вывод о том, что евразийская заявка и евразийский патент приравнены к национальной заявке или национальному патенту страны – участницы Евразийской патентной организации (ЕАПО). Как следует из преамбулы Евразийской патентной конвенции (ЕАПК), она представляет собой специальное соглашение в соответствии со ст. 19 Парижской конвенции по охране промышленной собственности и договор о региональном патенте в соответствии со ст. 45(1) Договора РСТ.

Согласно ст. 1(2) ЕАПК никакое положение этой Конвенции не должно пониматься как ограничение предусмотренных Парижской конвенцией прав любого гражданина страны – участницы Парижской конвенции или лица, проживающего в этой стране. В соответствии со ст. 15(11) ЕАПК евразийский патент имеет действие на территории всех Договаривающихся государств с даты его публикации. В случае если заявителю отказано в выдаче евразийского патента, то он может в соответствии со ст. 16 ЕАПК ходатайствовать о преобразовании евразийской заявки в национальную заявку на получение патента в Договаривающемся государстве по национальной процедуре. При этом согласно ст. 16(2) евразийская заявка считается правильно оформленной нацио-

нальной заявкой, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и, если таковая имеется – с той же датой приоритета, что и евразийская заявка.

Принимая во внимание рамочный характер ЕАПК, многие материальные нормы патентного права в соответствии со ст. 14 Конвенции отнесены к Патентной инструкции. Статья 16 Патентной инструкции гласит, что исключительное право на изобретение, предоставленное евразийским патентом согласно ст. 9 ЕАПК, принадлежит его владельцу и действует на территории Договаривающихся государств в соответствии с их национальным законодательством. Из этого следует, что осуществление прав, вытекающих из евразийского патента, регулируется национальным законодательством государств – участников ЕАПК. Таким образом, евразийский патент имеет то же действие на территории государств – участников ЕАПК, что и национальный патент.

Анализ динамики патентования изобретений по евразийской патентной процедуре показывает, что более 80% евразийских заявок – это заявки, перешедшие на региональную фазу по международной процедуре РСТ. Если не включать в предшествующий уровень техники содержание международных заявок, то будет велика вероятность выдачи на одно и то же изобретение двух евразийских патентов, что приведет к столкновению исключительных прав и создаст правовую неопределенность из-за совмещения охраны. На уровне евразийского па-

тентного права такое совмещение исключается в силу ст. 3(1) и 52 Патентной инструкции к ЕАПК. В частности, согласно ст. 52 Патентной инструкции права, вытекающие из евразийской заявки или евразийского патента с более ранней датой подачи 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. Соответственно, в силу этой статьи права, вытекающие из национальной заявки или национально-патента с более ранней датой подачи или более ранним приоритетом, имеют преимущество перед правами, вытекающими из последующей евразийской заявки, поданной до даты публикации этой национальной заявки, или из евразийского патента на тождественное изобретение.

Резюмируя положения этой статьи, 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 образомотрегулируют свое патентное законодательство во избежание двойного патентования и совмещения патентной охраны одного и того же изобретения евразийским и национальными патентами. Однако, как показал вышеприведенный анализ, патентное законодательство стран – участниц ЕАПК не регулирует этот вопрос, что существенно отличает его от национального законодательства стран – участниц Европейской патентной системы.

Не лучшим образомотрегулирован 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.

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 представляется целесообразным предусмотреть в национальных законодательных актах этих стран положения о включении в уровень техники ранее поданных евразийских заявок и международных заявок, перешедших на национальную фазу рассмотрения в этих странах в соответствии с Договором о патентной кооперации.

