

О СОСУЩЕСТВОВАНИИ ЕВРАЗИЙСКОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ



В. АКСЕНОВА,

аспирант Российского государственного института
интеллектуальной собственности
(Москва)

В ранее опубликованных статьях¹ автор уже касалась практики ряда ведущих стран – участниц Европейской патентной конвенции (далее – ЕПК) по регулированию вопроса кумуляции прав, вытекающих из европейского и национального патентов, выданных одному и тому же лицу на одно и то же изобретение.

Анализ законодательных актов стран – участниц европейской патентной системы показал, что большинство стран ЕПК стремятся избежать двойной патентной охраны одного и того же изобретения. С этой целью их законодательства включают в уровень техники заявки на получение европейского патента и международные заявки, содержащие указание этих стран, наряду с национальными заявками. Это делается с целью не до-

пустить выдачи двух патентов на одно и то же изобретение на имя разных заявителей. Однако решение вопроса о предотвращении двойной охраны одного изобретения этим не исчерпывается.

В силу международного характера патентной системы на территории одной страны могут действовать два патента (региональный и национальный) на одно и то же изобретение, принадлежащих одному и тому же лицу. Анализ правоприменительной практики стран – участниц ЕПК показал, что большинство из них исключают двойную охрану изобретения². Как правило, национальный патент, выданный тому же лицу на то же изобретение, что и его европейский аналог, прекращает свое действие со дня завершения европейской процедуры оспари-

вания действительности европейского патента. Как же решается вопрос в рамках евразийского патентного права и законодательных актов стран – участниц Евразийской патентной конвенции (далее – ЕАПК).

В ходе тщательного изучения законодательных актов этих стран выяснилось, что в большинстве их вообще не регулируется вопрос сосуществования евразийского и национального патентов, выданных на одно и то же изобретение. Только законодательство Российской Федерации содержит нормы, касающиеся сосуществования евразийского патента и патента РФ на идентичные изобретения. Статья 1397 части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее – Кодекс) гласит: «1. В случае, когда евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат разным патентообладателям, такие изобретения или изобретение и полезная модель могут использоваться только с соблюдением прав всех патентообладателей.

2. Если евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат одному и тому же лицу, это лицо может предоставить любому лицу право использования любых изобретений или изобретения

и полезной модели по лицензионным договорам, заключенным на основе этих патентов».

Анализ положений указанной статьи показывает, что законодатель по-разному регулирует последствия кумуляции различных видов правовой охраны, вытекающей из евразийского и национального патентов, выданных на одно и то же изобретение. В первом случае, когда евразийский патент и патент РФ, имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат разным патентообладателям, такие изобретения могут использоваться только с соблюдением прав всех патентообладателей. Что это значит?

В силу гипотетически возможной повторяемости результатов технического творчества и их одновременного патентования разными лицами существует также гипотетическая возможность выдачи на одно и то же изобретение двух патентов на имя разных патентообладателей. Законодатель обязан предусмотреть все возможные юридические последствия, вытекающие из сосуществования исключительных прав, двух таких патентов.

В силу ст. 1397 (1) Кодекса законодатель предусматривает возможность использования одного и того же изобретения, патенты на которое принадлежат разным лицам, только с соблюдением прав всех патентообладателей. Как понимать данное положение? В комментарии к новому Кодексу, подготовленном коллективом авторов³,

¹ Аксенова, В. Проблема исключения двойного патентования изобретений требует своего решения // ИС. Промышленная собственность. – № 4. – 2007. – С. 80–86; Аксенова В. Двойная патентная охрана изобретений: необходимо ее исключение // ИС. Промышленная собственность. – № 11. – 2007. – С. 64–70.

² Аксенова В. Двойная патентная охрана изобретений. Анализ законодательства и правоприменительной практики Великобритании // ИС. Промышленная собственность. – № 10. – 2007. – С. 86–90.

³ Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. – М.: ТК Велби, изд-во «Проспект», 2007. – С. 472–473.

указывается, что «*требование законодателя о соблюдении прав всех патентообладателей на идентичные изобретения или идентичное изобретение и полезную модель при их использовании очевидно и следует из сущности юридической монополии на использование охраняемого технического решения*».

Представляется, что допускаемая кумуляция различных видов правовой охраны на основе евразийского и российского патентов, принадлежащих разным патентообладателям, приводит к правовой неопределенности на рынке для третьих лиц, поскольку последние вынуждены обращаться к каждому патентообладателю с предложением о передаче прав на соответствующие патенты или предоставлении права на использование этих изобретений. В частности, на эту необходимость указывается в постатейном комментарии к Патентному закону РФ 2004 г.⁴ Здесь следует отметить, что текст первого абзаца ст. 37² Патентного закона РФ без изменений перенесен в п. 1 ст. 1397 Кодекса. Пункт 2 указанной статьи Кодекса допускает кумуляцию правовой охраны на основе евразийского и российского патентов, принадлежащих одному и тому же лицу. Согласно положению этого пункта патентообладатель, которому принадлежат евразийский и российский патент на идентичное изобретение, может предоставить любому лицу право на использование таких изобре-

тений или изобретения и полезной модели по лицензионным договорам, заключенным на основе этих патентов.

Из существа регулируемых отношений следует, что патентообладатель может заключить с любым лицом отдельный лицензионный договор на использование как евразийского, так и российского патента.

Из сравнения текста п. 2 ст. 1397 Кодекса с текстом второго абзаца ст. 37² Патентного закона РФ, который действовал до вступления в силу нового Кодекса, следует, что, несмотря на кажущееся сходство положений этих статей, они существенно различаются по сути регулируемых отношений. Согласно абзацу 2 ст. 37² Патентного закона РФ патентообладатель, которому принадлежат евразийский и российский патенты на идентичные изобретения, «*может предоставить любому лицу право на использование таких изобретений... в соответствии с лицензионным договором, заключенным на основе этих патентов*». Анализ данного положения позволяет сделать вывод, что лицензионный договор, заключенный между патентообладателем и лицом, которому предоставляется право использовать запатентованное изобретение, должен касаться одновременно обоих патентов.

Изменив в ст. 1397 (2) Кодекса единственное число на множественное в отношении лицензионных договоров, которые могут заключаться на основе евразийского и российского

патентов на идентичные изобретения, принадлежащих одному и тому же лицу, законодатель внес изменения в существо регулируемых правовых отношений, вытекающих из кумуляции правовой охраны на основе евразийского и российского патентов. Более того, если сопоставить положения пп. 1 и 2 ст. 1397 ГК РФ, то обнаружатся различия в правовом регулировании отношений, вытекающих из принадлежности названных патентов. В первом случае, согласно положениям п. 1 рассматриваемой статьи, когда евразийский и российский патенты на идентичные изобретения принадлежат разным патентообладателям, законодатель не накладывает никаких ограничений на их использование. Единственное требование – соблюдение прав всех патентообладателей. Другими словами, данные патенты могут быть предметом лицензионных договоров, договоров уступки или залога или любой иной формы распоряжения, вытекающей из исключительного права патентообладателя, закрепленного в ст. 1229 Кодекса.

Что же касается толкования положений п. 2 ст. 1397 Кодекса, то они накладывают ограничения на возможность распоряжения правами, вытекающими из исключительного права владельца евразийского и российского патентов, выданных на одно и то же изобретение. Буквальное толкование нормы, закрепленной в п. 2, приводит к выводу, что обладатель двух патентов на идентичные изобретения не вправе осуществлять их отчуждение. На это обстоятельство, в частно-

сти, указывается в вышеупомянутом комментарии к Кодексу. Согласно тексту п. 2 ст. 1397 Кодекса обладатель евразийского и российского патентов на идентичные изобретения, имеющие одну и ту же дату приоритета, может только предоставить любому лицу право использования таких изобретений по лицензионным договорам, заключенным на основе этих патентов.



Возникает вопрос: почему в первом случае у разных патентообладателей на одно и то же изобретение право использования и право распоряжения возникают в полной мере и ограничиваются только требованием соблюдения прав всех патентообладателей, а во втором – единый обладатель российского и евразийского патентов ограничивается в праве отчуждения этих патентов другому лицу? Такое положение необоснованно ущемляет законные интересы правообладателя и входит в противоречие с положением п. 5 ст. 1229 Кодекса.

Кроме отмеченных выше негативных последствий, которые неизбежны вследствие применения ст. 1397

⁴ А.Д. Корчагин, Н.В. Богданов, В.Н. Казакова, Е.П. Полищук. Постатейный комментарий к Патентному закону Российской Федерации с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 02.02.2003 г. № 22-ФЗ. – М., 2004.

Кодекса, возникает закономерный вопрос о легитимности применения этой статьи.

Из ст. 9 ЕАПК, участником которой является Российская Федерация, следует, что владелец евразийского патента обладает исключительным правом использовать, а также разрешать или запрещать другим использование запатентованного изобретения. В силу этой статьи владелец евразийского патента может передать свое право или выдавать на него лицензии.

Как известно, Конституцией РФ закреплен приоритет норм международного права перед национальным. В частности, в части 4 ст. 15 Конституции РФ говорится, что «если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Поскольку положениями ст. 9 ЕАПК предусмотрено право патентообладателя на передачу своих прав другим лицам, в том числе право осуществлять отчуждение евразийского патента, то закрепление в п. 2 ст. 1397 Кодекса положения, неправомерно ограничивающего права патентообладателя только возможностью заключения лицензионных договоров, входит в противоречие с положениями международного договора, каковым является ЕАПК.

Рассматривая вопрос легитимности указанной статьи в свете проблемы кумуляции правовой охраны на основе евразийского и российского патентов, принадлежащих одному

и тому же лицу, следует остановиться отдельно на одной особенности ЕАПК, отличающей ее от Европейской патентной конвенции (ЕПК).

Согласно ст. 139 (3) ЕПК, любое Договаривающееся государство может установить признание и условие кумуляции охраны изобретения, раскрытого одновременно в заявке на европейский патент или европейском патенте и национальной заявке на патент или национальном патенте, имеющих одну и ту же дату подачи или, если испрошен приоритет, – одну и ту же дату приоритета.

Иными словами, указанная статья ЕПК прямо относит решение вопроса кумуляции охраны изобретения к компетенции национального законодательства стран-участниц. В то же время ЕАПК не содержит норм, которые делегировали бы государствам – ее участникам полномочия по принятию в национальных патентных законодательствах положений по кумуляции охраны изобретений.

Совершенно иные последствия предусмотрены российским законодательством в рамках ст. 1383 Кодекса в случаях совпадения дат приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца, не допускающие негативного эффекта «двойного патентования». В частности, согласно п. 1 указанной статьи, «если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, то па-

тент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями». В случае если аналогичная ситуация возникает в отношении заявок на идентичное изобретение и идентичную полезную модель, поданных одним и тем же заявителем, то в соответствии с п. 2 ст. 1383 Кодекса «*после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента. В этом случае действие ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке».*

Таким образом, исключается возможность выдачи нескольких патен-

тов на одно и то же изобретение, полезную модель или промышленный образец, заявленных с одним и тем же приоритетом, как разными лицами, так и одним и тем же лицом. Из этого следует, что согласно положениям ст. 1383 Кодекса не допускаются негативные последствия кумуляции правовой охраны в отношении национальных патентов.

В силу указанных выше обстоятельств легитимность и логическая обоснованность ст. 1397 Кодекса вызывают серьезные сомнения. Выходом из создавшегося положения могло бы стать принятие иной редакции этой статьи, исключающей кумуляцию различных видов правовой охраны на основе евразийского и российского патентов. Наиболее логичным было бы последовать примеру развитых стран – участниц ЕПК, законодательство которых автоматически прекращает действие национального патента при выдаче тому же лицу европейского патента на идентичное изобретение с той же датой приоритета.