

# ДВОЙНАЯ ПАТЕНТНАЯ ОХРАНА ИЗОБРЕТЕНИЙ

## Анализ законодательства и правоприменительной практики Великобритании



**В. АКСЕНОВА,**

*аспирант Российского государственного института  
интеллектуальной собственности  
(Москва)*

Согласно ст. 139 (3) Европейской патентной конвенции (далее – ЕПК, Конвенция) «любое Договаривающееся государство может установить признание и условия 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 испрашен приоритет, одну и ту же дату приоритета».

Анализ данного положения ЕПК позволяет сделать вывод, что вопрос кумуляции патентной охраны изобретения относится этой Конвенцией к компетенции национального законодательства стран-участниц.

В предыдущих публикациях мы уже отмечали, что большинство стран – участниц ЕПК исключают двойную охрану одного и того же изобретения национальным и европейским патентами, выданными на имя одного

и того же лица, путем аннулирования национального патента<sup>1</sup>.

В частности, двойная охрана изобретений невозможна по законодательству Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Франции, Греции, Кипра, Чешской Республики, Эстонии, Албании, Латвии, Литвы, Румынии, Словении.

Для того чтобы понять, каким образом страны – участницы ЕПК регулируют вопрос двойной охраны одного и того же изобретения в рамках национальной и региональной патентных систем, проанализируем законодательство и правоприменительную практику Великобритании.

Положения ст. 139 ЕПК нашли свое отражение в подразделах 2–4 раздела 73 Закона о патентах от 1977 г. (с изменениями, вступившими в силу 7 января 1991 г. в соответствии с Законом об авторском праве, промышленных образцах и патентах от 1988 г.).

<sup>1</sup> Аксенова В. Проблема исключения двойного патентования изобретений требует своего решения // ИС. Промышленная собственность. – 2007. – № 4. – С. 80.

Вышеназванный Закон о патентах (раздел 73 (2)) гласит, что *«если контролеру станет известно, что некий патент по данному Закону и некий европейский патент (действующий в отношении Великобритании) были выданы на одно и то же изобретение с одной и той же датой приоритета, и что заявки на патенты были поданы одним и тем же заявителем или его правопреемником, он даст возможность владельцу патента по настоящему Закону высказать свои соображения и изменить описание изобретения в патенте, а если владельцу патента не удастся убедить контролера в том, что это не два патента на одно и то же изобретение, или не удастся таким образом изменить описание изобретения, чтобы не оказалось двух патентов на одно и то же изобретение, то контролер аннулирует патент»*.

Как следует из данного положения, владелец патента Великобритании имеет возможность высказать свои соображения и изменить описание и объем охраны изобретения в пределах его раскрытия в первоначальных материалах заявки с тем, чтобы избежать конфликта между национальным и европейским патентами.

В случае если владельцу патента не удастся убедить национальное патентное ведомство Великобритании в том, что указанные патенты выданы ему не на одно и то же изобретение, национальный патент подлежит аннулированию с целью исключения двойной охраны одного и того же изобретения.

При этом согласно разделу 73 (3)

вышеназванного закона Великобритании описанные действия могут быть предприняты патентным ведомством страны только после истечения установленного ЕПК срока подачи протеста против выдачи европейского патента с действием в отношении Великобритании или после завершения судопроизводства по протесту, связанному с сохранением действия европейского патента в отношении этого государства.

Здесь следует отметить, что после выдачи европейского патента невозможно изъять указание Великобритании.

Раздел 73 (2) Закона о патентах 1977 г. не позволяет контролеру по собственному решению аннулировать европейский патент, действующий в отношении Великобритании.

Один из способов, предусмотренных в разделе 73 (2) для сохранения национального патента в силе – изменение описания изобретения британского патента. Такое изменение считается вступившим в силу со дня выдачи патента.

Другой выход для патентовладельца, желающего избежать аннулирования национального патента по разделу 73 (2), – подать на имя контролера ходатайство о прекращении действия европейского патента в отношении Великобритании в соответствии с разделом 29 (1).

Согласно разделу 29 вышеназванного закона патентовладелец может в любое время уведомить контролера о своем желании прекратить действие патента. Патентное ведомство

официально публикует информацию о поступлении такого ходатайства.

Если в отношении данного ходатайства нет возражений со стороны третьих лиц, то патентным ведомством принимается решение о прекращении действия патента, которое публикуется в официальном бюллетене. С даты данной публикации патент прекращает свое действие. При этом следует иметь в виду, что такое прекращение действия патента не имеет обратной силы в отличие от аннулирования патента, т. е. оно действует с даты публикации информации в официальном бюллетене о его прекращении. Таким образом, в течение некоторого периода могут действовать два патента на одно и то же изобретение.

Если ходатайство о прекращении действия европейского патента в отношении Великобритании поступит до выдачи национального патента, то процедура аннулирования последнего, предусмотренная положениями раздела 73 (2) Закона о патентах 1977 г., не инициируется национальным патентным ведомством.

Согласно действующей практике патентного ведомства Великобритании по каждой национальной заявке эксперт обязан провести проверку на предмет существования параллельной заявки на европейский патент в соответствии с руководством по экспертизе. Если в результате такой проверки будет установлено, что заявитель подал на одно и то же изобретение и национальную, и европейскую заяв-

ки с указанием Великобритании, первая берется на контроль и в базу данных патентного ведомства этой страны вносится информация о существовании аналогичной заявки, поданной в европейское ведомство с указанием Великобритании.

Если по результатам экспертизы будет принято решение о выдаче национального патента Великобритании и Европейским патентным ведомством будет выдан европейский патент с действием в отношении Великобритании, то национальная заявка с учетом упомянутых выше положений разделов 73 (2), 73 (3) и 73 (4) Закона о патентах подлежит повторной проверке на предмет двойной охраны изобретения.

В случае установления факта двойной охраны одного и того же изобретения национальным и европейским патентами, выданными одному и тому же лицу, заявителю предоставляется право в соответствии с положением раздела 73 (2) Закона о патентах 1977 г. предпринять упомянутые выше действия по сохранению в силе национального патента. При этом не имеет значения, выданы ли оба патента с одной и той же формулой изобретения, т. е. пункты формулы изобретения не обязательно должны быть идентичными.

Эта позиция патентного ведомства Великобритании легла в основу решения по патенту № 2039631В Соединенного Королевства, выданному на имя Maag Gear Wheel and Machine Co. Ltd<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> <http://www.ipo.gov.uk/prectice-sec-073.pdf>

Суть дела заключалась в том, что заявки, поданные одним и тем же заявителем и притязавшие на приоритет по отношению к одной и той же швейцарской заявке, привели к выдаче национального патента Великобритании и европейского патента. В обоих патентах, которые касались подшипников для тяжелонагруженных валов, цель изобретения и средства ее достижения были сформулированы в одинаковых терминах, а описание конкретного варианта осуществления и чертежи были идентичны.

Основной пункт формулы европейского патента характеризовался определенными признаками геометрии подшипника, которые в национальном патенте Великобритании приведены только в описании, но не указаны в пунктах формулы изобретения.

Система смазки, описанная в первом пункте национального патента, соответствовала формулировке третьего пункта европейского патента.

Шестой пункт формулы изобретения национального патента содержал притязание на подшипник, представленный в описании, со ссылкой на чертежи, что отличало данную формулу изобретения от формулы изобретения европейского патента, в которой такого притязания не было.

Несмотря на различие формул изобретения, патентным ведомством Великобритании было выдвинуто возражение против выдачи национального патента, повлекшее решение об аннулировании патента Великобритании на том основании, что оба патента были выданы на одно и то же изобретение.

В упомянутом решении содержится ссылка на раздел 125 (1) Закона о патентах 1977 г., согласно которому *«изобретение, в отношении которого была подана заявка на патент или на которое был выдан патент, охарактеризованное в формуле указанной заявки или указанного патента, в зависимости от обстоятельств, интерпретируется в соответствии с описанием и любыми иллюстрациями, приведенными в описании, и объем охраны предоставляется соответствующим образом»*.

Как следует из анализа приведенного положения раздела 125 (1) Закона о патентах, сущность изобретения определяется совокупностью материалов заявки, включая описание и чертежи.

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что в данном случае патентообладатель не имеет возможности отказаться от какого-либо из патентов (национального или европейского), выданных на одно и то же изобретение, поскольку такие действия не имеют обратной силы в отношении прав, которые существовали параллельно с выдачей национального и европейского патентов.

Прекращение действия европейского патента после возбуждения дела об аннулировании национального патента не влияет на решение об аннулировании национального патента, выданного на одно и то же изобретение.

Характерным примером такого подхода патентного ведомства Великобритании является дело по националь-



ному патенту № 2176670 и европейскому патенту № 0205923, выданным японской фирме Citizen Watch Co., Ltd.

Патент № 2176670 был выдан на основании заявки № 8612181, поданной в патентное ведомство Великобритании 20 мая 1986 г. с испрашиванием приоритета в отношении четырех ранее поданных заявок в Японии.

В ходе экспертизы заявки по существу выяснилось, что имеется соответствующая заявка на европейский патент № 0205923, поданная тем же заявителем 20 мая 1986 г. и притязающая на приоритет в отношении таких же заявок, поданных в Японии.

В соответствии с положениями раздела 18 (3) Закона о патентах 1977 г. эксперт уведомил заявителя, что если патенты будут выданы на одно и то же изобретение по заявкам, поданным в патентное ведомство Великобритании и Европейское патентное ведомство, то контролер должен будет аннулировать национальный патент Великобритании в соответствии с положением раздела 73 (2) указанного закона.

Сведения о выдаче европейского патента № 0205923 появились в бюллетене Европейского патентного ведомства 8 августа 1990 г.

Владельцу национального патента был предоставлен срок для изменения патента Великобритании с тем, чтобы избежать двойного патентова-

ния в соответствии с разделом 77 (1) Закона о патентах, согласно которому европейский патент приравнивается к национальному патенту.

Пока шла переписка между обладателем патента и патентным ведомством Великобритании, европейский патент перестал существовать с 20 мая 1991 г. в связи с неуплатой пошлины по его поддержанию в силе в отношении Великобритании.

Несмотря на это обстоятельство, патентное ведомство Великобритании приняло решение об аннулировании национального патента № 2176670.

В нем отмечалось, что раздел 73 (2) Закона о патентах предусматривает только одну санкцию на случай двойного патентования, а именно аннулирование патента Великобритании, и поэтому контролер не уполномочен аннулировать европейский патент вместо национального.

Таким образом, несмотря на то, что на момент принятия решения контролером европейский патент прекратил свое действие в отношении Великобритании из-за неуплаты ежегодной пошлины по его поддержанию в силе, тем не менее в силу сосуществования на определенный период обоих патентов и двойной охраны одного и того же изобретения на территории Великобритании национальный патент был аннулирован.