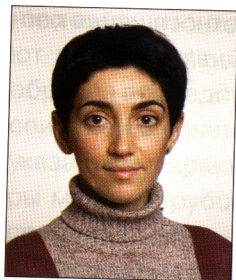


# ДВОЙНАЯ ПАТЕНТНАЯ ОХРАНА ИЗОБРЕТЕНИЯ: НЕОБХОДИМО ЕЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ



**В. АКСЕНОВА,**

*аспирант Российского государственного института  
интеллектуальной собственности  
(Москва)*

В силу международного характера патентной системы на территории одной страны может применяться как национальное патентное законодательство, так и несколько международных соглашений, позволяющих получить патент на изобретение, действующий на территории этой страны.

К таким международным соглашениям относятся Договор о патентной кооперации (РСТ), Европейская патентная конвенция от 1973 г. (далее – ЕПК), Евразийская патентная конвенция от 1994 г. (далее – ЕАПК).

Согласно широко распространенной практике заявитель подает заявку в национальное патентное ведомство на получение национального патента, а затем в течение 12-месячного срока, предусмотренного Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, принимает решение о патентовании изобретения за рубежом.

При этом у заявителя появляется возможность получить патент на одно и то же изобретение как по националь-

ной, так и по региональной процедуре патентования.

Если взять, к примеру, Европейскую патентную систему, то зачастую обладатель, например, французского патента, становится также и обладателем европейского патента, в котором Франция указана как страна, на которую распространяется его действие.

В случае же использования заявителем из страны – участницы ЕАПК евразийской процедуры патентования, евразийский патент выдается с действием сразу на все страны – члены этой конвенции.

Таким образом, используя национальную и региональную патентные системы, заявитель может получить на свое имя два патента на одно и то же изобретение.

Возникает вопрос, как регулировать правоотношения, вытекающие из действия этих двух патентов, выданных на имя одного и того же лица и действующих на территории одной и той же страны, в частности, в случае уступки прав, выдачи лицензии, судебно-

ных исков, связанных с действительностью патентов и нарушением прав.

Для того чтобы ответить на данный вопрос, проанализируем законодательные акты и практику стран – участниц ЕПК и ЕАПК.

Согласно ст. 139 (3) Европейской патентной конвенции *«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 национальной патенте, имеющих одну и ту же дату подачи или, если испрашен приоритет, одну и ту же дату приоритета»*.

Как следует из данного определения, ЕПК не регулирует вопрос кумуляции охраны изобретения, а относит его решение к компетенции национального законодательства стран-участниц.

Анализ положений данной статьи позволяет сделать вывод, что Европейская патентная конвенция не исключает возможность такой кумуляции. В противном случае наверняка была бы более жесткая запретительная норма.

В то же время проведенный анализ национальных законодательных актов стран – участниц ЕПК показал, что большинство из них исключают двойную охрану одного и того же изобретения национальным и европейским патентами, выданными на имя одного и того же лица.

В частности, двойная охрана изобретения исключается законодатель-

ством Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Румынии, Словении, Чешской Республики, Франции, Эстонии и ряда других.

Каков же правовой механизм исключения кумуляции? Для ответа на него проанализируем законодательство Франции.

Согласно ст. L.614-13 Кодекса интеллектуальной собственности Франции от 01.07.1992 г. национальный французский патент, выданный тому же лицу на то же изобретение, что и его европейский аналог, прекращает свое действие со дня завершения европейской процедуры оспаривания действительности европейского патента.

Принцип здесь разумен и прост – учитывая, что европейский патент с указанием Франции имеет такую же силу, что и национальный французский патент, было бы нелогичным и юридически сомнительным допустить существование двух патентов, объектом охраны которых является одно и то же изобретение.

Статья L.614-13 гласит, что если французский патент выдан на изобретение, на которое на имя того же самого лица выдан европейский патент с той же датой подачи или тем же приоритетом, то национальный патент прекращает свое действие либо с даты, на которую истекает возможность подачи в Европейское патентное ведомство возражения против выдачи европейского патента, либо, если такое возражение было подано, с даты, на которую процедура обжа-

лования правомерности выдачи европейского патента завершена и он оставлен в силе.

Согласно указанной статье, французский патент признается также недействительным, если он был выдан позднее вышеуказанных сроков.

Таким образом, если патентообладатель самостоятельно не отказывается от обладания одним из патентов, то за него это делает закон, автоматически упраздняя тот из них, который обеспечивает более ограниченную с точки зрения территории охвату защиты, а именно национальный патент.

Аналогичным образом признается прекратившим свое действие национальный патент в Великобритании.

В соответствии со ст. 73 (2) Патентного акта от 1977 г. руководитель патентного ведомства Великобритании может по собственной инициативе принять решение о прекращении действия национального патента, если он выдан на то же самое изобретение, что и европейский патент, на имя одного и того же патентообладателя и с той же датой приоритета.

Вместе с тем следует отметить, что патентообладателю предоставляется возможность внести изменения в формулу национального патента с тем, чтобы избежать совпадения объема охраны.

Решение о признании национального патента недействительным может быть принято только после того, как истекли все сроки подачи возражения о признании недействительным европейского патента, а если таковое было подано, то после завершения процедуры его рассмотрения и сохранения в силе европейского патента.

Применение на практике данного подхода, как правило, не вызывает особых трудностей в странах, которые исключают кумуляцию.

Сложность возникает в результате внесения заявителем каких-либо изменений в патент в период между подачей первой национальной заявки и заявки на получение европейского патента.

Известно, что в ходе экспертизы заявитель имеет право дополнять, уточнять и исправлять материалы заявок. В частности, на основании анализа отчета о патентном поиске он может корректировать формулу изобретения в пределах его раскрытия в материалах заявки, вносить в формулу изобретения дополнительные пункты.

При этом указанные действия допускаются как национальными законодательными актами стран – участниц региональной патентной системы, так и соответствующими нормами, предусмотренными Европейской патентной конвенцией и Евразийской патент-

Intellectual Property Office

Home > What is IP?

...for creativity and innovation

Search  Go

Site navigation

---

**What is IP?**

Get IP protection

Managing your IP

Other people's IP

IP abroad

IP crime

Copyright

Designs

Patents

Trade marks

About us

Careers

Education

Press

IP policy

Newsletters

Updated 3 April 2007

**What is intellectual property?**

Intellectual property (IP) can allow you to own things you create in a similar way to owning physical property. You can control the use of your IP, and use it to gain reward. This encourages further innovation and creativity.

The four main types of IP are:

**Copyright**

Copyright protects material, such as literature, art, music, sound recordings, films and broadcasts.

**Designs**

Designs protect the visual appearance or eye appeal of products.

**Patents**

Patents protect the technical and functional aspects of products and processes.

**Trade Marks**


Trade Marks protect signs that can distinguish the goods and services of one trader from those of another.

However, IP also covers trade secrets, plant varieties, geographical indications, performers rights and so on.

Often, more than one type of IP may apply to the same creation.

see also

- Benefits of IP protection
- Other protection
- documents
- IP - Intellectual Property explained (pdf 3.53mb)



Move your mouse pointer over the different types of IP to see how they relate to this mobile phone.

Disclaimer © Crown Copyright 2006 Accessibility

UK Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office

ной конвенцией (например, ст. 123 ЕПК и правило 49 Патентной инструкции к ЕАПК).

Пользуясь свободой, предоставляемой заявителю во время прохождения процедур получения патента, а также в ходе диалога заявителя с экспертом на стадии проведения экспертизы по существу, заявитель может несколько изменить объем охраны своего изобретения.

Таким образом, в финале, на стадии принятия решения о выдаче патента, национальное и региональное патентные ведомства могут выдать два патента на одно и то же изобретение с различными формулами предмета изобретения.

В этом случае эти патенты становятся не полностью идентичными, что исключает применение положения об автоматической утрате силы национального патента, выданного на основании первоначальной заявки.

Анализ судебной практики показал, что в силу отмеченных обстоятельств патентообладателю в ряде случаев удается сохранить действие национального патента наряду с действующим европейским патентом на одно и то же изобретение.

В частности, по данному вопросу существует постановление Кассационного суда Франции от 17 октября 1995 г.<sup>\*</sup>, совершенно логично поддержавшего ранее вынесенное решение Апелляционного суда. Поскольку формула французского патента не полностью воспроизведена в европейском

патенте, то «судья по справедливости заключил, что в данной части французский патент остается действительным».

С аналогичной ситуацией связано постановление этой же (торговой) палаты Кассационного суда от 7 июля 2004 г., утвердившей решение Апелляционного суда о наличии «частичной подмены патента». Различие в формулах изобретения позволило суду сделать вывод о неполном «охвате» европейским патентом объема охраны первоначального французского патента.

Несмотря на доводы истцов, приведенных в упомянутой кассационной жалобе, что Апелляционный суд недостаточно подробно проанализировал существо различий в двух патентных формулах, и таким образом необоснованно вынес решение о частичном сохранении в силе французского патента, Кассационный суд счел это решение вполне закономерным. Ведь закон обуславливает свое действие полным воспроизведением в европейском патенте содержания и объема охраны, определяемого формулой изобретения. Малейшее несоблюдение этого условия становится достаточным для отказа в его применении.

Констатируя, что формула изобретения в европейском патенте отличается от формулы изобретения во французском патенте, Кассационный суд принял решение оставить в силе национальный патент в той части, в ко-

<sup>\*</sup> Cass. Com. 17 oct., 1995, pourvoi № 94 – 10373 [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr)



торой он отличается от формулы изобретения по европейскому патенту.

Как следует из изложенного, наличие двух патентов на одно и то же изобретение с одной и той же датой приоритета, выданных на имя одного и того же лица, порождает много сложностей и вопросов при реализации и защите прав, вытекающих из этих патентов.

Как известно, любой патент может быть объектом передачи права. При этом презюмируется, что передающая сторона передает принимающей стороне патент свободным от любых прав третьих лиц.

Наличие двух патентов (национального и европейского) создает определенные осложнения при решении вопроса о передаче на них прав.

Законодательства стран, запрещающих кумуляцию, предусматривают положения, согласно которым передача прав на национальный и европейский патент может быть осуществлена только одновременно в отношении обоих патентов.

В целях обеспечения запрещения кумуляции ст. L.614-14 и L.614-15 Кодекса интеллектуальной собственности Франции предусматривают определенные меры, ограничивающие возможность независимого распоряжения правами, вытекающими из французского и европейского патента, содержащего указание Франции.

В частности, европейский и французский патенты, имеющие одну и ту же дату подачи, касающиеся одного и того же изобретения и принадлежащие одному и тому же патентооб-

ладателю, не могут быть уступлены независимо один от другого.

Это требование распространяется и на выдачу лицензий.

В противном случае патенты признаются недействительными (ст. L.614-14).

Статья L.614-15 касается запрещения кумуляции в случае действий патентообладателя по защите нарушенных прав. В частности, санкции, налагаемые судом на нарушителя, не могут кумулироваться.

Запрещается также истцу возбуждать повторный иск к нарушителю патентов, если по одному из них уже было принято решение суда.

Другими словами, если процедура защиты нарушенных прав базируется на обоих патентах (французском и европейском), ни уголовные санкции, ни возмещение ущерба в соответствии с гражданским правом не могут быть кумулятивными.

Аналогичные требования предусмотрены законодательными актами и других стран, запрещающих сосуществование национального и европейского патентов, выданных на одно и то же изобретение на имя одного и того же лица.

Как же решается рассматриваемый вопрос в рамках евразийского патентного права и законодательных актов стран – участниц Евразийской патентной конвенции?

В отличие от вышерассмотренной практики стран – участниц ЕПК, законодательство большинства стран – участниц ЕАПК вообще не регулирует вопрос сосуществования евразий-

ского и национального патентов, выданных на одно и то же изобретение с одной и той же датой подачи и принадлежащих одному и тому же лицу.

Только в Патентном законе Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3517-1 (с последующими изменениями) содержатся нормы, касающиеся сосуществования евразийского патента и патента РФ на идентичные изобретения.

Часть вторая ст. 37<sup>2</sup> указанного закона гласит, что *«В случае, 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 на использование таких изобретений или изобретения и полезной модели в соответствии с лицензионным договором, заключенным на основе этих патентов».*

Анализ данного положения позволяет сделать вывод, что патентообладатель, получивший на одно и то же изобретение евразийский патент и национальный патент РФ, может заключить лицензионный договор с любым третьим лицом на основании как одного, так и другого патента.

Этот вывод подтверждается положением ст. 1397 части четвертой Гражданского кодекса РФ, вводимой в действие с 01.01.2008 г.

Статья 1397 (2) ГК гласит: *«Если евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения или идентичные изобре-*



*тения и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат одному и тому же лицу, это лицо может предоставить любому лицу право использования таких изобретений или изобретения и полезной модели по лицензионным договорам, заключенным на основе этих патентов».*

Как следует из приведенных положений ст. 37<sup>2</sup> Патентного закона и ст. 1397 (2) Гражданского кодекса РФ, законодатель не накладывает никаких ограничений на сосуществование национального и евразийского патентов, выданных на идентичные изобретения на имя одного и того же лица. Более того, этому лицу предоставляется возможность свободно распоряжаться правами, вытекающими из действия обоих патентов. Это означает, что патентообладатель может передавать свое право на указанные патенты различным лицам, а также выдавать лицензии на использование запатентованного изобретения на основе любого из этих двух патентов. Он может также независимо один от другого закладывать эти патенты.

## СТРАНИЧКА АСПИРАНТА

Более того, в случае возбуждения иска о нарушении прав, вытекающих из указанных патентов, патентообладатель имеет право возбуждать по каждому патенту самостоятельный иск и требовать возмещения ущерба по каждому из этих исков.

Представляется, что такая практика приведет к множеству коллизий в сфере реализации и защиты прав, вытекающих из двойной охраны одного изобретения национальным и евразийским патентами.

Неслучайно ведущие страны – участницы ЕПК предусмотрели в своих законодательных актах запрещение кумуляции.

Анализ судебной практики этих стран показал, что случаи двойной

охраны одного и того же изобретения на имя одного и того же лица – не редкость. Свидетельством тому служат вышеприведенные решения апелляционных и кассационных инстанций. Соответственно, следует ожидать появления таких дел и в практике судебных органов стран – участниц ЕАПК. Для того чтобы судебные органы смогли принимать справедливые решения, необходимо уже сейчас законодательно отрегулировать данный вопрос по образу и подобию ведущих европейских стран, имеющих более длительный опыт патентования изобретений в условиях рыночной экономики и сосуществования национальной и региональной патентных систем.