

КУМУЛЯЦИЯ ОХРАНЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАТЕНТНЫХ СИСТЕМ

ОПЫТ,
ПРАКТИКА,
ПРОБЛЕМЫ



Проблему, вынесенную в заголовок статьи, исследует аспирантка РГИИС В.Ю.Аксенова.

Развитие мировой патентной системы определяется современными процессами глобализации экономики и мировой торговли. С появлением обобщенных экономических зон в ряде регионов мира возникла необходимость в создании региональных патентных систем, способствующих развитию инновационной активности, конкуренции и свободному перемещению товаров в рамках единого экономического пространства.

Не случайно с образованием Европейского экономического союза была создана Европейская патентная организация, которая, по словам бывшего президента Европейского патентного ведомства, проф. А.Помпиду, является одним из ключевых факторов экономического развития стран Западной Европы*.

Более 10 лет успешно функционирует Евразийская патентная организация (ЕАПО). Единый характер действия евразийского патента в странах – членах ЕАПО – необходимое условие для формирования единого экономического пространства, создаваемого в рамках ЕвразЭС.

* www.ipr-helpdesk.org (Pompidou A. The EPO's vision for the patent system of the 21st century// IPR Helpdesk Bulletin № 22. July – August 2005).



Как следует из отчета ВОИС, промышленная собственность все интенсивнее используется для охраны экономических интересов на мировых рынках. Более 5 млн. патентов действовало в мире на конец 2004 г.* Отчет ВОИС свидетельствует о все возрастающем числе заявителей, стремящихся к охране изобретений за пределами своих стран. Для этого интенсивнее используются международные механизмы, такие как Договор о патентной кооперации и региональные патентные системы.

В силу международного характера патентной системы на территории одной страны может действовать 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 (ЕПК) и Евразийская патентная конвенция (ЕАПК).

Согласно широко распространенной практике заявитель подает заявку в национальное патентное ведомство на

* www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents (Press Release 463: WIPO Report shoes internationalization of patent trends).

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 него появляется возможность получить патент на одно и то же изобретение, как по национальной, 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 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, судебных исков, связанных с действительностью патентов и нарушением прав?

Чтобы ответить на него, проанализируем законодательные акты и практику ряда 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 национальном патенте, имеющих одну и ту же дату подачи или, если испрошен приоритет, одну и ту же дату приоритета»*. Как следует из данного определения, ЕПК не регулирует кумуляцию охраны изобретения, а относит решение рассматриваемого вопроса к компетенции

национального законодательства стран-участниц. Анализ положений данной статьи позволяет сделать вывод, что Конвенция не исключает возможность такой кумуляции. В противном случае наверняка была бы более жесткая запретительная норма.

В то же время проведенный нами анализ национальных законодательных актов стран – участниц ЕПК показал, что большинство из них исключают двойную охрану одного и того же изобретения национальным и европейским патентом, выданными на имя одного и того же лица. В частности, она исключается законодательством Бельгии, Болгарии, Кипра, Чешской Республики, Эстонии, Германии, Греции, Албании, Латвии, Литвы, Румынии, Словении, Великобритании, Франции и ряда других стран.

Каков же правовой механизм исключения кумуляции? Для ответа на этот вопрос проанализируем законодательство Франции и Великобритании.

Согласно ст. L. 614-13 кодекса по интеллектуальной собственности Франции от 1 июля 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 сосуществование двух патентов, объектами охраны которых является одно и то же изобретение.

Ст. L. 614-13 кодекса гласит, что если французский патент выдан на изобретение, на которое на имя того же лица выдан европейский патент с той же датой подачи или тем же приоритетом, то французский 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, то с даты, на которую процеду-

ра обжалования правомерности выдачи европейского патента завершена и европейский патент оставлен в силе. Согласно указанной статье французский патент признается также недействительным, если он был выдан позднее указанных выше дат.

Таким образом, если патентообладатель самостоятельно не отказывается от обладания одним из двух указанных патентов, то это за него делает закон, автоматически упраздняя тот патент, который обеспечивает более ограниченную территорией охвата защиту, а именно национальный патент.

Аналогичным образом признается прекратившим свое действие национальный патент в Великобритании. В соответствии со ст. 73 (2) закона о патентах 1977 г. патентное ведомство Великобритании может по собственной инициативе принять решение о прекращении действия национального патента, если он выдан на то же 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, чтобы избежать совпадения объема охраны.

Решение о признании национального патента недействительным может быть принято только после истечения всех сроков подачи возражения о признании недействительным европейского патента, а если такое возражение 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.

Анализ судебной практики показал, что сложность возникает в оценке идентичности изобретения, охраняемого в рамках национального и европейского патентов.

Как следует из постановления кассационного суда Франции от 17 октября 1995 г.^{*}, французский патент был остав-

лен в силе, поскольку формула изобретения французского патента была не полностью воспроизведена в европейском патенте. С аналогичной ситуацией связано и постановление от 7 июля 2004 г., утвердившее 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. Констатируя, что формула изобретения в европейском патенте отличается от формулы изобретения во французском патенте, кассационный суд оставил в силе французский патент в части, в которой он отличается от формулы изобретения по европейскому патенту. В решении указывается, что закон обуславливает требование об аннулировании национального патента полным воспроизведением в европейском патенте содержания и объема охраны, определенной формулой изобретения.

В этой связи заслуживает внимания практика патентного ведомства и судов Великобритании, которая более полно отвечает положениям протокола о толковании ст. 69 ЕПК и не ограничивается анализом идентичности формулы изобретения национального и европейского патентов. Согласно протоколу ст. 69 ЕПК не должна толковаться так, что объем охраны, предоставляемой европейским патентом, определяется в узком и буквальном смысле формулы изобретения и что описание изобретения и чертежи служат только преодолению неясностей, которые могут содержаться в формуле изобретения. Более того, она не должна толковаться так, что формула изобретения служит только общим руководством и что охрана распространяется равным образом на все, что, по мнению специалиста, ознакомившегося с описанием изобретения и чертежами, патентообладатель намеревается защитить.

Напротив, ст. 69 должна толковаться

^{*} www.legifrance.gouv.fr (Cass.Com.17 oct. 1995. Pourvoi № 94 - 10373).

как одновременно обеспечивающая справедливую охрану заявителю и разумную степень уверенности третьим лицам*. Эта позиция патентного ведомства Великобритании легла в основу решения по патенту № 2039631В Соединенного Королевства, выданному на имя «М.Г. Вил энд Мэшин К*, лтд.» (www.ipo.gov.uk/preactice-sec-073.pdf).

Следует обратить внимание на то, что 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 национальному патенту № 2176670 и европейскому патенту № 0205923, выданным японской фирме «Ситизен воч К*, лтд.» (www.ipo.gov.uk/preactice-sec-073.pdf).

Как же решается рассматриваемый вопрос в рамках евразийского патентного права и законодательных актов стран – участниц ЕАПК? В отличие от практики стран – участниц ЕПК, законодательство большинства стран – участниц ЕАПК вообще не регулирует сосуществование евразийского 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 законодательство Российской Федерации содержит нормы, касающиеся сосуществования евразийского и российского патентов на идентичные изобретения.

Ст. 1397 ГК РФ гласит: «1. В случае, когда евразийский патент и патент Рос-

сийской 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 таких изобретений или изобретения и полезной модели по лицензионным договорам, заключенным на основе этих патентов».

Проанализировав положения ст. 1397, можно отметить, 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 и российский патенты, имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат разным патентообладателям, такие изобретения могут использоваться только с соблюдением прав всех патентообладателей.

П. 2 ст. 1397 допускает кумуляцию правовой охраны на основе евразийского и российского патентов, принадлежащих одному и тому же лицу. Согласно этому пункту патентообладатель, которому принадлежат евразийский и российский патенты на идентичное изобретение, может предоставить любому лицу право на использование таких изобретений 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 договор на использование как евразийского, так и российского патента.

Если сравнить п. 2 ст. 1397 ГК РФ со второй частью ст. 37² Патентного закона РФ, действовавшего до вступления в

* Еременко В.И. Европейская патентная конвенция. М.: ИНИЦ, 2002. С. 214.

силу четвертой части ГК РФ, то можно отметить, что, несмотря на кажущиеся сходство положений этих статей, они существенно отличаются по сути регулируемых отношений.

Согласно второй части ст. 37² Патентного закона РФ патентообладатель, которому принадлежат евразийский и российский патенты на идентичные изобретения, мог предоставить любому лицу право на использование таких изобретений в соответствии с лицензионным договором, заключенным на основе этих патентов. Анализ этого 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 п. 2 ст. 1397 ГК РФ единственное число на множественное в отношении 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 п. 1 и 2 ст. 1397 ГК РФ, можно обнаружить различия в правовом регулировании отношений, вытекающих из принадлежности евразийского и российского патентов.

В первом случае, согласно п. 1 ст. 1397 ГК РФ, когда евразийский и российский патенты на идентичные изобретения принадлежат разным патентообладателям, законодатель не накладывает никаких ограничений на их использование. Единственное, что требуется, — 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 ГК РФ.

Что касается толкования положений п. 2 ст. 1397, то они ограничивают воз-

можность распоряжения правами, вытекающими из исключительного права обладателя евразийского и российского патентов, выданных на одно и то же изобретение. Буквальное толкование нормы, закрепленной в п. 2 ст. 1397, приводит к выводу, что обладатель двух патентов на идентичные изобретения не вправе их отчуждать. Согласно п. 2 ст. 1397 ГК РФ обладатель евразийского и российского патентов на идентичные изобретения, имеющие одну и ту же дату приоритета, может только предоставить любому лицу право их использования 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 возникает в полной мере и ограничиваются только требованием соблюдения прав всех их патентообладателей, а во втором — единый обладатель российского и евразийского патентов ограничивается в праве их отчуждения другому лицу?

Такое положение необоснованно ущемляет законные интересы правообладателя и противоречит п. 5 ст. 1229 ГК РФ. Представляется, что подобная практика приведет к множеству коллизий в сфере реализации и защиты прав, вытекающих из двойной охраны одного изобретения национальным и евразийским патентами. Не случайно, ведущие страны — участницы ЕПК предусмотрели в своих законодательных актах запрещение кумуляции.

В отличие от законодательства Российской Федерации законодательство стран, запрещающих кумуляцию, предусматривает положения, согласно которым передача прав на национальный и европейский патенты может осуществляться только одновременно в отношении обоих патентов. Например, чтобы обеспечить запрет кумуляции, ст. L. 614-14 и L. 614-15 кодекса по интеллектуальной собственности Франции предусматривают меры, ограничивающие возможность независимого распоряжения правами, вытекающими из французского и европейского патентов с



указанием 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 патентообладателю, нельзя уступить независимо друг от друга. Это требование распространяется и на выдачу лицензий. В противном случае патенты признаются недействительными (ст. L. 614-14).

Ст. L. 614-15 запрещает кумуляцию 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 лица.