

О ПРИОРИТЕТЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ



В. ЕРЕМЕНКО,

д-р юридических наук, начальник отдела права
Евразийского патентного ведомства
(Москва)

Размышления на указанную в названии статьи тему вызваны в первую очередь сложившейся практикой, когда на протяжении ряда лет сотрудники Палаты по патентным спорам Роспатента при разрешении споров о действительности евразийских патентов применяли как процессуальные (что вполне естественно), так и материальные нормы национального патентного права, ссылаясь при этом на то, что это якобы предусмотрено правилом 54(1) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – Патентная инструкция к ЕАПК). Сторонников такого «оригинального» толкования не смущало то обстоятельство, что в названных случаях указанное положение Патентной инструкции к ЕАПК, по сути, отменяло норму ст. 13(1) ЕАПК, являющейся актом высшей юридической силы в системе нормативных правовых актов Евразийской патентной организации (ЕАПО). Подобное

толкование норм международного права недопустимо, это яркий пример *reductio in absurdum*, т. е. выведение явно ложных и невозможных заключений.

1. Между тем, помимо упомянутых выше неловких попыток отрицания принципа приоритета норм международного договора РФ по отношению к национальному законодательству, закрепленного в ст. 15 Конституции РФ, появилось и теоретическое обоснование таких попыток, изложенное в статье Т. Пуховой «О возможности применения национального законодательства при оценке евразийских патентов»^{*}.

В указанной выше статье автор выдвигает вполне корректный тезис: *«Исключительность патентных прав проявляется прежде всего в недопустимости одновременного действия на одной и той же территории двух*

и более патентов в отношении одного и того же объекта защиты (как в полном объеме, так и в части)».

Для достижения этой цели, как указывает Т. Пухова, необходимо определение общих, обязательных для всех видов патентов (евразийских и российских) критериев патентоспособности, в обход мнения тех специалистов, которые считают, что Палате по патентным спорам Роспатента при оценке соответствия изобретения условиям патентоспособности применительно к национальным патентам надлежит руководствоваться только Патентным законом РФ, а в отношении евразийских патентов – только критериями, обозначенными в Евразийской патентной конвенции и Патентной инструкции к ЕАПК.

По мнению автора указанной статьи, данная проблема может быть решена одним из двух способов: либо на основе признания приоритета критериев патентоспособности, установленных национальной патентной системой, либо на основе признания критериев патентоспособности, установленных евразийской патентной системой. В последнем случае возможна ситуация, когда национальные патенты проходят проверку на соответствие евразийским критериям (при несоответствии этим критериям действие национального патента прекращается), что идет вразрез со всей сложившейся практикой и якобы вступает в прямое противоречие с положениями Евразийской патентной конвенции.

Представляется, что такая позиция Т. Пуховой свидетельствует о ее поверх-

ностных познаниях в сфере евразийского патентного права.

Следует особо указать, что для целей исключения двойной охраны в рамках евразийской патентной системы предусмотрено правило 52 Патентной инструкции к ЕАПК. Этим правилом урегулированы вопросы так называемого старшинства прав в государствах – участниках ЕАПК: права, вытекающие из евразийской заявки или евразийского патента с более ранней датой подачи заявки или с более ранним приоритетом, имеют преимущество перед правами, вытекающими из последующей национальной заявки, поданной до даты публикации евразийской заявки, или из национального патента на тождественное изобретение наравне с национальными заявками и национальными патентами, и наоборот.

Какие выводы можно сделать из приведенных выше норм правила 52 Патентной инструкции к ЕАПК?

Во-первых, если предметом российского патента является изобретение, на которое выдан евразийский патент, имеющий более раннюю дату приоритета и действующий на территории РФ, то такой российский патент может быть признан недействительным в соответствии с правилом 52 Патентной инструкции к ЕАПК и ст. 29 Патентного закона РФ на основании несоответствия запатентованного изобретения условиям патентоспособности (с 1 января 2008 г. – ст. 1398 ГК РФ).

При этом для целей проверки новизны изобретения в уровень техники с даты приоритета включаются также

^{*} ИС. Промышленная собственность, 2007. – № 12. – С. 103–107.

изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией (п. 19.5.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение; п. 22.5.2 проекта Административного регламента по изобретениям).

Совершенно очевидно, что при проверке новизны российских патентов учитываются евразийские патенты с более ранней датой приоритета, но при этом применяются не евразийские, а национальные нормы о критериях патентоспособности изобретения.



Во-вторых, если предмет евразийского патента, действующего на территории РФ, является изобретением, на которое выдан российский патент, имеющий более раннюю дату приоритета, то такой евразийский патент может быть признан недействительным на территории РФ в соответствии с правилом 52 Патентной инструкции к ЕАПК и ст. 13 ЕАПК с учетом применения российских процессуальных норм, если признание евразийского патента недействительным происходит в Палате по патентным спорам Роспатента.

Вполне очевидно, что при этом должны применяться материальные нормы евразийского патентного права, как это указано в ст. 13 ЕАПК, а не нормы российского патентного права, как это предпочитали делать сотрудники Палаты по патентным спорам Роспатента.

Указанная выше проблема «старшинства» прав, одним из следствий которой является признание евразийского патента недействительным, – достаточно редкое на практике явление. Больше распространены попытки признания евразийского патента недействительным, инициированные обычно конкурентами владельца евразийского патента не только вследствие отсутствия новизны, как в упомянутом выше случае, но и по другим критериям патентоспособности изобретения: промышленной применимости или изобретательского уровня. А в таких случаях «изобретенная» Т. Пуховой проблема применения к национальным патентам евразийских критериев патентоспособности изобретения и вовсе отсутствует.

Как указывалось выше, Палата по патентным спорам Роспатента на протяжении длительного времени в делах о действительности евразийских патентов применяла материальные нормы национального патентного законодательства, неправомерно ссылаясь на то, что это предусмотрено правилом 54 (1) Патентной инструкции к ЕАПК.

В новой редакции п. 1 правила 54 Патентной инструкции к ЕАПК, измененной и дополненной на девятнадцатом

заседании (четырнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО (13–15 ноября 2007 г., г. Москва), слова «на основании его национального законодательства» исключены из текста указанного пункта. В связи с вышеизложенным сотрудники Палаты по патентным спорам Роспатента при разрешении споров о действительности евразийских патентов обязаны с 15 ноября 2007 г. (дата введения в действие изменений и дополнений в Патентную инструкцию к ЕАПК) применять, кроме национальных процессуальных норм, только материальные нормы евразийского патентного права.

С принятием указанного изменения в п. 1 правила 54 Патентной инструкции к ЕАПК отпало ставшее уже традиционным основание для применения материальных норм национального патентного законодательства при рассмотрении споров о действительности евразийских патентов. Поэтому ссылку в статье Т. Пуховой на указанное основание можно считать запоздалой. Однако в этой статье имеются другие, можно сказать «оригинальные» аргументы в пользу применения национального законодательства при проверке патентоспособности евразийских патентов, которые заслуживают более тщательного рассмотрения.

Основной тезис Т. Пуховой заключается в том, что сами положения ЕАПК, а также Договора о патентной кооперации (РСТ) приводят к указанному выше выводу о применимости национального патентного законодательства

ва. Автор указанной статьи, сославшись на норму ст. 1(1) ЕАПК о сохранении за Договаривающимися государствами полного суверенитета в части развития своих национальных систем по охране изобретений, утверждает, что возможность применения к национальным патентам евразийских критериев оценки патентоспособности означала бы прямое вмешательство в сферу государственного суверенитета. По мнению Т. Пуховой, положение ст. 1(1) ЕАПК отражает частную сторону проявления принципа невмешательства во внутренние дела суверенного государства, являющегося общепризнанным принципом международного права.

Однако о каком вмешательстве во внутренние дела России может идти речь? Как уже отмечалось, исключена сама возможность применения к российским патентам евразийских критериев патентоспособности изобретения.

Евразийский патент, включенный в уровень техники, при противопоставлении российскому патенту может опорочить его новизну, но об этом прямо указано в российском патентном законодательстве. При этом в ходе проверки патентоспособности заявленного изобретения применялись и применяются только нормы российского патентного законодательства (ст. 4 ранее действовавшего Патентного закона РФ, ст. 1350 ГК РФ).

Кроме того, адвокату Т. Пуховой следовало бы знать, что помимо принципа невмешательства в ст. 2 Устава ООН названы другие общепризнан-

ные нормы международного права, в частности, принцип взаимного сотрудничества и принцип добросовестного исполнения обязательств, действие которых распространяется на рассматриваемый нами случай.

В соответствии с принципом добросовестного исполнения обязательств (*pacta sunt servanda*) Российская Федерация (в лице Палаты по патентным спорам Роспатента) обязана неукоснительно выполнять свои международно-правовые обязательства по исполнению п. 1 ст. 13 ЕАПК, т. е. применять в отношении любого спора, касающегося действительности евразийского патента, нормы евразийского патентного права.

По мнению автора указанной статьи, в пользу приоритета национальных критериев в оценке патентоспособности изобретения (в том числе по евразийским патентам) свидетельствуют и другие положения международного права, в том числе ст. 20 ЕАПК, в которой закреплен принцип приоритета норм РСТ и Инструкции к РСТ по сравнению с нормами ЕАПК и Инструкции к ЕАПК.

Далее Т. Пухова, сославшись на положение ст. 27(5) РСТ о недопустимости ограничения каждого Договаривающегося государства по установлению национальных материально-правовых условий патентоспособности изобретения, сделала вывод о том, что «*Договором о патентной кооперации последовательно проводится принцип: то, что по материальным нормам национального законодательства не подлежит на его территории патент-*

ной охране, не может получить на этой же территории патентную охрану по нормам международного договора». Однако для такого радикального вывода нет оснований. Автор указанной статьи здесь также обнаружила поверхностные знания международного права.

Действительно, согласно п. 5 ст. 27 РСТ любое Договаривающееся государство при определении патентоспособности изобретения, заявляемого в международной заявке, имеет право применять критерии своего национального законодательства в отношении уровня техники и других условий патентоспособности. Следовательно, на основании п. 5 ст. 27 РСТ при рассмотрении переведенной на национальную фазу международной заявки федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) руководствуется соответствующими положениями российского патентного законодательства в части условий (критериев) патентоспособности изобретения. Именно в этом заключается смысл п. 5 ст. 27 РСТ, опровергающий высказанный автором указанной статьи ошибочный тезис: то, что по материальным нормам национального законодательства Договаривающегося государства не подлежит на его территории патентной охране, не может получить на этой же территории патентную охрану по нормам международного договора.

Как известно, получение евразийского патента возможно как путем подачи евразийской заявки непосредственно в ЕАПВ (в том числе через

национальные патентные ведомства государств – участников ЕАПК), так и путем перехода в ЕАПВ на региональную фазу в рамках международной заявки в соответствии с РСТ.

Декларируя стремление государств – участников ЕАПК создать межгосударственную систему в области охраны изобретений на основе единого патента, преамбула указывает, что заключаемая Конвенция представляет собой, в частности, договор о региональном патенте в соответствии со ст. 45 (1) Договора о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.

В ст. 45 (1) РСТ установлено, что любой договор о региональном патенте (в том числе ЕАПК) может предусматривать возможность подачи международных заявок, содержащих указание или выбор государства – участника обоих договоров – договора о региональном патенте и настоящего Договора, – как заявок на региональные патенты. При этом указанная статья РСТ разрешает использовать процедуры подачи международных заявок по системе РСТ в рамках договора о региональном патенте при условии, что такой договор открыт для заявителей, имеющих право подавать международные заявки.

В связи с вышеизложенным евразийские патенты могут быть выданы на основании международных заявок, поданных в соответствии с РСТ. При этом ЕАПВ, согласно ст. 20 ЕАПК, является получающим ведомством, а также указанным и выбранным ведомством в соответствии с положениями РСТ.

Для целей получения евразийских

патентов важно рассмотрение взаимосвязей положений РСТ и ЕАПК в рамках так называемой системы ЕАПК–РСТ, которая представляется очень удобной для пользователей. Так, в соответствии с правилом 63 Патентной инструкции к ЕАПК, заявкой ЕАПК–РСТ считается международная заявка, поданная в соответствии с РСТ, в которой содержится указание государств – участников ЕАПК в целях получения евразийского патента, и имеющая силу правильно оформленной евразийской заявки, датой подачи которой считается дата подачи международной заявки.

Таким образом, при рассмотрении переведенной на региональную фазу международной заявки ЕАПВ руководствуется соответствующими положениями евразийского патентного права в части условий (критериев) патентоспособности изобретения.

Следовательно, при переходе международных заявок на национальную и региональную фазы национальные и региональные патентные системы (в том числе Евразийская патентная система) автономны, независимы друг



от друга в том, что касается применения норм национального законодательства или норм международного права, в том числе в сфере проверки заявленных изобретений на патентоспособность.

Неудачна также ссылка Т. Пуховой на норму п. 3 ст. 27 РСТ, согласно которой указанное ведомство может отклонить международную заявку, если заявитель в любом указанном государстве не имеет права, согласно национальному законодательству этого государства, подавать национальную заявку потому, что он не является изобретателем.

Норма п. 3 ст. 27 РСТ не имеет отношения к заявленной автором возможности применения национального законодательства при проверке патентоспособности евразийских патентов. Она искусственно «притянута» к рассматриваемой проблеме, что можно квалифицировать как подмену понятий, широко распространенную у недобросовестных полемистов.

Как следует из проведенного анализа, Т. Пуховой не удалось доказать недоказуемое – опровергнуть конституционный принцип приоритета норм международного договора РФ по сравнению с нормами национального законодательства.

Палате по патентным спорам Роспатента следовало и прежде, а с 15 ноября 2007 г. (с даты внесения соответствующего изменения в п. 1 правила 54 Патентной инструкции к ЕАПК) она безусловно обязана выполнять международно-правовые обязательства России при рассмотрении споров

о действительности евразийских патентов, т.е. на основании ст. 13(1) ЕАПК применять материальные нормы евразийского патентного права.

2. Вместе с тем угроза совмещения правовой охраны на основании нескольких охранных документов или *«одновременного действия на одной и той же территории двух и более патентов в отношении одного и того же объекта защиты»*, как заявляет в начале своей статьи Т. Пухова, реально исходит от российского патентного законодательства, и она же в дальнейшем, к сожалению, этот факт предпочитает не замечать. Так, в ст. 1397 ГК РФ сделаны попытки урегулирования ситуаций, когда выданы евразийский патент и патент РФ на идентичные изобретения, имеющие одну и ту же дату приоритета. Иными словами, речь идет о так называемом двойном патентовании, или о кумуляции (т.е. совмещении) различных видов правовой охраны. Ранее этому вопросу была посвящена ст. 37² Патентного закона РФ, которая не претерпела почти никаких изменений.

Пункт 1 указанной статьи посвящен довольно редко встречающемуся на практике случаю двойного патентования, субъектами которого являются разные лица. Такие случаи возможны вследствие принципиальной повторяемости результатов технического творчества.

В комментируемой норме указано, что если евразийский патент и патент РФ на идентичные изобретения (или идентичные изобретение и полез-

ную модель), имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат разным патентообладателям, то такие изобретения (или изобретение и полезная модель) могут использоваться только с соблюдением прав всех патентообладателей.

Следовательно, допускается кумуляция различных видов правовой охраны на основе евразийского и российского патентов, принадлежащих разным патентообладателям, с большой степенью правовой неопределенности на рынке для третьих лиц, поскольку последние вынуждены обращаться не к одному патентообладателю, а как минимум к двум (патент РФ и евразийский патент) с предложениями о передаче прав на соответствующие патенты (отчуждение патента или заключение лицензионного договора).

Вместе с тем указание законодателя на то, что такие изобретения (или изобретение и полезная модель) могут использоваться только с соблюдением прав всех патентообладателей, следует толковать таким образом, что владельцы параллельных патентов могут независимо друг от друга использовать идентичные изобретения на своем предприятии и запрещать третьим лицам такое использование, а также могут независимо друг от друга предоставлять третьим лицам только простые (неисключительные) лицензии.

Пункт 2 указанной статьи допускает кумуляцию правовой охраны на основе евразийского патента и российского патента, принадлежащих одному и тому же лицу: если евразийский

патент и патент РФ на идентичные изобретения (или идентичные изобретение и полезную модель), имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат одному и тому же лицу, то 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.

Из существа регулируемых отношений вполне очевидно, что обладатель евразийского патента и патента РФ может заключать не только лицензионные договоры с любыми лицами об использовании идентичных изобретений (идентичных изобретения и полезной модели), но и договоры об отчуждении соответствующих патентов либо договоры залога.

В связи с вышеизложенным следует особо подчеркнуть негативные последствия так называемого двойного патентования с совмещением патентообладателей в одном лице, поскольку оно приводит к правовой неопределенности на рынке евразийских и российских патентов. Редакция п. 2 этой статьи, например, не устраняет возможность уступки патентообладателем одного из патентов другому лицу с сохранением лицензионного договора с другим лицом, внося неразбериху в конкурентные правоотношения между различными хозяйствующими субъектами.

Важно подчеркнуть и то, что совершенно иные последствия наступают в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1383 ГК РФ, когда поданы идентичные

заявки (разными заявителями и одним и тем же заявителем) на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приоритета, не допускающие негативного эффекта двойного патентования. В целом, положения указанной статьи направлены на исключение случаев двойного патентования, т. е. выдачи нескольких российских патентов на одинаковые результаты интеллектуальной деятельности как разным заявителям, так и одному и тому же заявителю.

Поэтому, исходя из существа регулируемых отношений, следует полагать, что владелец двух патентов (евразийского и российского) на идентичные изобретения, имеющие одну и ту же дату приоритета, может передавать права (отчуждение, предоставление лицензии, залог) на такие изобретения только совместно. Иными словами, независимо друг от друга права на такие патенты на изобретения передаваться не могут.

Иначе решается этот вопрос в странах с солидным стажем рыночных отношений. В большинстве государств с развитым правовым порядком, в первую очередь в странах ЕС, законодательно запрещено двойное патентование изобретений. Например, в большинстве государств – участников Европейской патентной конвенции кумуляция различных видов правовой охраны после выдачи европейского патента либо запрещена, либо негативные последствия такой кумуляции устранены соответствующими ограничениями. В таких случаях, как правило, национальный патент прекращает свое действие с даты, на которую истекает срок подачи возражения против выдачи европейского патента и такое возражение не подано или закончено производством по возражениям с сохранением в силе европейского патента.

Кроме отмеченных выше негативных последствий, которые неизбежны вследствие применения ст. 1397 ГК РФ, возникает вполне закономерный вопрос о легитимности принятия этой статьи в рамках Евразийской патентной системы. Ведь предусмотренное в ней правовое регулирование создает определенные ограничения в осуществлении прав владельцев евразийских патентов (действующих на территории РФ), которые согласно ст. 9 ЕАПК обладают исключительным правом использовать, а также разрешать или запрещать другим использование запатентованного изобретения. Именно ст. 9 ЕАПК должна применяться, учитывая норму части 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации

о приоритете международного договора РФ, во всех спорных случаях совмещения правовой охраны, описанных в ст. 1397 ГК РФ.

Следует заметить, что Евразийская патентная конвенция не содержит норм, которые делегировали бы государствам – участникам ЕАПК правомочия по принятию в национальных патентных законодательствах положений по вопросам совмещения (кумуляции) правовой охраны на основе национального и евразийского патентов.

Иначе обстоят дела в рамках других региональных патентных организаций. Например, ст. 139(3) Европейской патентной конвенции предписывает, что любое Договаривающееся государство может установить при-

знание 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.

В заключение заметим, что приведенные выше негативные последствия совмещения правовой охраны на основании евразийского и российского патентов требуют оперативного вмешательства российского законодателя с целью соответствующего изменения ст. 1397 ГК РФ, тем более что имеются позитивные образцы цивилизованного решения указанной проблемы.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЕАПО - Международная патентная классификация

Введенно в МПК
Текст МПК⁷
А В С D E F G H

IPC - English
IPC - France

НММ 1900 - Устройства электропитания теле

1902	-	со средствами, обеспечи
1904	-	с генерацией выс
1906	-	с источником питания
1908	-	с источником питания