

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

УДК 347.77

# Авторская льгота по раскрытию изобретения

**Гаврилова Елена Борисовна<sup>1</sup>**

начальник, EGavrilova@eapo.org

**Gavrilova Elena Borisovna**

Head, EGavrilova@eapo.org

**Дорохина Кристина Валерьевна<sup>1</sup>**

главный эксперт, KDorokhina@eapo.org

**Dorokhina Kristina Valerievna**

Chief Expert, KDorokhina@eapo.org

<sup>1</sup> Центр мониторинга качества Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ), Москва, Россия  
Quality Monitoring Center of the Eurasian Patent Office (EAPO), Moscow, Russia

**Аннотация.** В первой части данной статьи авторы рассмотрят особенности предоставления льготы на раннее раскрытие информации об изобретении, которое произошло до подачи заявки на получение патента в Евразийском патентном ведомстве, в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ), Патентном ведомстве США, Российском патентном ведомстве и ведомствах других стран – участниц Евразийской патентной конвенции (ЕАПК). Во второй части статьи, которая будет опубликована в следующем номере, можно будет ознакомиться с подходами, применяемыми в указанных ведомствах при вынесении решения о возможности предоставления данной льготы, а также с практическими примерами. По результатам сравнительно-правового анализа авторы сделают выводы о необходимости совершенствования патентного законодательства в отношении предоставления этой льготы.

**Abstract.** In the first part of this article, the authors will consider the features of providing a privilege for early disclosure of information about an invention that occurred before filing an application for a patent in the Eurasian Patent Office (EPO), the US Patent Office, the Russian Patent Office and the offices in other countries - parties to the Eurasian Patent Convention (EAPC). In the second part of the article that is to be published in the next issue, you will get acquainted with the approaches used in the specified departments when making a decision on granting this benefit, as well as some practical examples. Based on the results of the comparative legal analysis, the authors will draw conclusions on the need to improve patent legislation on the provision of this benefit.

### Ключевые слова:

льгота по новизне, выставочная льгота, льгота на раскрытие информации об изобретении, льготный период, дата приоритета изобретения, конвенционная заявка, патент

### Для цитирования:

Гаврилова Е.Б., Дорохина К.В. Авторская льгота по раскрытию изобретения // *Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность*. 2025. № 2. С. 37–41.

## Часть I

Активная изобретательская деятельность является основой для развития научно-технического и экономического потенциала страны. Поэтому мировые юрисдикции нацелены на поощрение изобретателей в виде предоставления им всевозможных льгот на пошлины, обязательные во многих странах для уплаты на этапах подачи заявки, выдачи патента и поддержания действия патента в силе. Также существуют льготы на сроки раскрытия информации об изобретении. Они могут быть предоставлены автору изобретения, заявителю или любому лицу, получившему от них прямо или косвенно эту информацию в том случае, если заявка на такое раскрытое изобретение будет подана в патентное ведомство в определенный срок. Необходимо отметить, что сроки подачи заявки на такие изобретения в каждом патентном ведомстве разные и составляют от шести месяцев до года. Условия раскрытия информации, при которых возможна подача заявки на получение патента на изобретение, также в каждом патентном ведомстве разные. Так, в патентной практике утвердилось такое понятие, как «льгота по новизне». В каждой юрисдикции она трактуется по-своему. В Российской Федерации в п. 3 ст. 1350 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) указано, что «раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказыва-

### Keywords:

benefit for novelty, exhibition benefit, benefit for disclosure of information about an invention, benefit period, priority date of an invention, convention application, patent

ния того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе»<sup>1</sup>. То есть в данной статье приведена не только льгота по новизне, касающаяся раскрытия информации в открытых источниках, но и еще одна – так называемая выставочная льгота. При этом необходимо отметить, в некоторых нормативно-правовых актах патентных ведомств указано, что данная льгота предоставляется только в случае раскрытия информации об изобретении исключительно на международной выставке с требованием официального подтверждения участия в ней. Что же касается Российской Федерации, то согласно отечественному законодательству, такая льгота может быть предоставлена, если сущность изобретения была раскрыта не только на международной выставке, но и на выставке другого уровня, по крайней мере, ограничения того, что выставка должна быть исключительно международной, в российском законодательстве не содержится. Также стоит обратить внимание на то, что сроки, предоставляемые российским ведомством как в отношении льготы по новизне, так и в отношении выставочной льготы составляют шесть месяцев. В то время как в некоторых других юрисдикциях сроки выставочной льготы исчисляются двенадцатью месяцами, например в США.

В Евразийском патентном ведомстве льгота, касающаяся раннего раскрытия информации, относящейся к изобретению, и выставочная льгота разграничены. В отношении первой действует правило 3(2) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, которое гласит: «Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, изобретателем, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию,

<sup>1</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // *Собрание законодательства РФ*, 25.12.2006, № 52, ч. 1, ст. 5496.

при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи евразийской заявки или до даты приоритета, если он испрашен. При этом обязанность доказывания обстоятельств раскрытия информации лежит на заявителе»<sup>2</sup>. Это значит, что льготный период, при котором раскрытие информации, относящейся к изобретению, самим изобретателем или заявителем не будет рассматриваться экспертизой в качестве предшествующего уровня техники, составляет шесть месяцев с даты публичного раскрытия до даты подачи заявки на раскрытое ранее изобретение или до даты приоритета, если он был испрашен.

В отношении выставочной льготы в Патентной инструкции к ЕАПК в правиле 6 (5) говорится: «приоритет изобретения может быть установлен по дате начала открытого показа объекта, содержащего изобретение, на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории любого государства – участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности, при условии раскрытия изобретения в экспонируемом объекте, если евразийская заявка на это изобретение подана в шестимесячный срок с этой даты. При этом сроки, установленные пунктом (1) настоящего правила, не продлеваются». То есть если изобретатель или заявитель представил свое решение на официальной или официально признанной международной выставке, проводимой в государстве – участнике Парижской конвенции, то в соответствии с вышеуказанным правилом в течение шести месяцев он может подать заявку на выдачу патента на изобретение в Евразийское патентное ведомство и запросить установление приоритета **по дате начала открытого показа этого изобретения**. Если же изобретатель (заявитель) не воспользуется таким правом, то на него ложится бремя доказывания обстоятельств, в связи с которыми информация об изобретении стала общедоступной.

В ЕПВ раскрытие сущности изобретения на официальной международной выставке является основанием для предоставления изобретателю или заявителю льготы по новизне, однако для этого нужно соблюсти следующие условия: необходимо, чтобы выставка была официально признанной, при этом на сайте Европейского патентного ведомства представлен список утвержденных выставок, на которых возможно раскрыть сущность изобретения, не опорочив новизну заявленного решения при дальнейшей подаче заявки на изобретение. Кроме того, вместе с материалами

заявки на выдачу патента на изобретение необходимо представить свидетельство, подтверждающее участие изобретателя (заявителя) в такой выставке и объем раскрытия информации по техническому решению. Также раскрытие информации об изобретении не будет относиться к предшествующему уровню техники в случае, если был подтвержден факт злоупотребления по отношению к изобретателю либо его правопреемнику. **То есть, если такая информация была раскрыта без уведомления и получения согласия от изобретателя или заявителя, она не будет считаться входящей в предшествующий уровень техники при оценке новизны заявленного изобретения.**

*В Евразийском патентном ведомстве льгота, касающаяся раннего раскрытия информации, относящейся к изобретению, и выставочная льгота разграничены*

При этом в случае, если факт злоупотребления в раскрытии информации был обнаружен после выдачи патента, бремя доказывания факта злоупотребления ложится на патентообладателя.

Это регламентировано в части 2 Европейской патентной конвенции (ЕПК), относящейся к материальному патентному праву, а именно: в главе 1, касающейся патентоспособности, и статье 55, которая так и называется: «Непреднамеренное раскрытие информации».

В частности, в статье 55 указано:

«(1) В связи с применением статьи 54 («Оценка новизны изобретения») раскрытие изобретения не принимается во внимание, если оно произошло не ранее чем за шесть месяцев до подачи заявки на европейский патент и если оно было обусловлено или вследствие: (а) явного злоупотребления по отношению к заявителю или его правопреемнику или (б) факта того, что заявитель или его правопреемник продемонстрировали изобретение на официальной или официально признанной международной выставке, подпадающей под условия Конвенции о международных выставках, подписанной в Париже 22 ноября 1928 года и в последний раз пересмотренной 30 ноября 1972 года.

<sup>2</sup> Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (часть I. Изобретения), утверждена Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г. с изменениями и дополнениями, утвержденными на сорок пятом (тридцать первом очередном) заседании 9–10 сентября 2024 г.

(2) В случае параграфа 1(b) («Раскрытие информации на официально признанной международной выставке») параграф 1 применяется только в том случае, если заявитель при подаче заявки на европейский патент указывает, что изобретение было продемонстрировано, и подает подтверждающее свидетельство в срок и на условиях, установленных Инструкцией к применению данной льготы»<sup>3</sup>.

Кроме того, ссылка в статье 55 ЕПК в отношении непреднамеренного раскрытия информации на статью 54, касающуюся условия патентоспособности «новизна», явным образом указывает на то, что такое раскрытие информации не будет порочить новизну заявленного решения. Однако на стадии экспертизы по существу эксперт при оценке патентоспособности заявленного изобретения может противопоставить такой источник в качестве источника Д1 при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Так, если заявитель подал заявку на усовершенствованное, в сравнении с раскрытым на международной выставке, изобретение, то экспертиза может противопоставить его же раскрытое решение в качестве источника Д1 и в совокупности с другим источником сделать вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень». В этом заключается еще одно принципиальное отличие европейского подхода от российского и евразийского.

Так, например, в Правиле 3(2) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции прямо указана возможность применения данной льготы при оценке патентоспособности изобретения, а следовательно, при оценке как новизны, так и изобретательского уровня. В российском патентном законодательстве, а именно пункте 3 статьи 1350 ГК РФ, содержится аналогичная норма в отношении предоставления данной льготы при оценке патентоспособности.

В отличие от вышеуказанных патентных ведомств, в Европейском патентном ведомстве данная льгота распространяется только в отношении условия патентоспособности «новизна».

Разность подходов зачастую приводит к коллизиям, которые могут стать фатальными для патентообладателя в случае, если они не будут учтены. При этом нарушение данного требования является основанием не только для отказа в выдаче патента, но и для аннулирования неправомерно выданного патента. Так, в Европейской

патентной конвенции, в части 8, главы 2, статье 138 (1) (a), указано, что нарушение статьи 55 является основанием для аннулирования действия европейского патента.

Важно отметить, что в законодательствах некоторых патентных ведомств мира есть различия в исчислении льготного периода с даты раскрытия информации об изобретении до даты либо подачи заявки на изобретение, либо приоритета поданной заявки, если он был испрашен.

Рассмотрим гипотетический пример того, как могло бы быть рассмотрено дело в Евразийском патентном ведомстве.

Предположим, изобретателем на официальной выставке 01.01.2024 была раскрыта информация по изобретению. После чего 01.04.2024 была подана заявка в национальное патентное ведомство, т. е. до истечения шести месяцев с даты раскрытия информации.

Далее 01.08.2024, т. е. спустя восемь месяцев с даты раскрытия информации, изобретатель воспользовался правом конвенционного приоритета и подал заявку в Евразийское патентное ведомство с испрашиванием приоритета от 01.04.2024.

Будет ли изобретателю предоставлена льгота раннего раскрытия информации по изобретению, если дата подачи конвенционной заявки составила более шести месяцев с даты раскрытия информации, а именно 01.08.2024?

Поскольку в Евразийском патентном ведомстве льгота по раннему раскрытию предоставляется с даты раскрытия до даты подачи евразийской заявки, либо **до даты ее приоритета, если он был испрашен**, то в данном случае льгота будет предоставлена, так как дата приоритета вошла в льготный шестимесячный период с даты раскрытия информации.

Однако в российском и Европейском патентных ведомствах при таких же обстоятельствах в выдаче патента может быть отказано, а заявителю будет противопоставлен его же ранее раскрытый 01.01.2024 источник информации, порочащий новизну заявленного изобретения, поскольку льготный период, согласно законодательствам этих ведомств, исчисляется **до даты подачи заявки на изобретение**, без учета приоритета рассматриваемой заявки.

Учитывая, что в соответствии с Парижской конвенцией у заявителя есть двенадцать месяцев, чтобы подать заявку в ведомство государства – участника Конвенции, вышеуказанная шестимесячная льгота заведомо ставит заявителя в невыгодное положение, поскольку сокра-

<sup>3</sup> *Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973 as revised by the Act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and the Act revising the EPC of 29 November 2000. Part II. Chapter I.*

щает срок подачи конвенционной заявки с 12 до 6 месяцев в случае более раннего раскрытия изобретения. Поэтому в целях сохранения права подачи конвенционной заявки в течение 12 месяцев льготный период должен быть увеличен до указанных 12 месяцев, а также необходимо исчислять его до даты испрошенного приоритета, а не только до даты ее подачи.

Такой подход позволит гармонизировать патентное законодательство (российское, европейское с евразийским), исключить правовые и процедурные коллизии и сохранить право изобретателя на раскрытое ранее изобретение.

Необходимо отметить, что и в самом Европейском патентном ведомстве вопрос о том, как подходить к вопросу исчисления такой льготы до даты подачи заявки или же до даты приоритета, вызывает активную дискуссию.

При этом позиция Апелляционного совета расширенного состава ЕПВ неоднозначна также и в отношении того, как следует рассчитывать данную льготу – до даты подачи заявки или же до даты приоритета? Обоснование позиции о том, что данную льготу нужно рассчитывать до даты подачи заявки на изобретение, заключается в том, что в статье 89 ЕПК нет прямой отсылки к статье 55(1).

Вместе с тем такая позиция ЕПВ не находит поддержки у ведущих национальных ведомств Европы, например Германии и Швейцарии. Так, «сторонники приоритета» настаивают на том, что раз в статье 89 ЕПК есть отсылка к статье 54 (3) и (2), то этот факт косвенно отсылает к статье 55 (1), а следовательно, дата приоритета должна быть учтена. ▀

*Продолжение читайте в следующем номере.*

## Литература:

1. Зуйков С.А. *Льготный 6-месячный период для изобретений и полезных моделей, что это такое и зачем он нужен* // <https://zuykov.com/about/articles/lgotnyj-6-mesyachnyj-period-dlya-izobretenij-i-pol/>
2. Лисовская Л. *Исключительное право на идентичные полезную модель и изобретение от одного заявителя в льготный период: правомерно ли?* // <https://zuykov.com/about/articles/isklyuchitelnoe-pravo-na-identichnie-poleznuyu-model-i-izobretenie-ot-odnogo-zayavitelya-v-lgotnij-period-pravomerno-li/>
3. Першонкова М. *Особенности патентования технических решений в США* // Закон. 2019. № 2.
4. Фелицына С.Б. *О планируемом принципиальном изменении патентной системы США* // Патенты и лицензии. 2005. № 5.



Издательский дом  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
СОБСТВЕННОСТЬ

