

Авторская льгота по раскрытию изобретения



Гаврилова Елена Борисовна¹

начальник, EGavrilova@eapo.org

Gavrilova Elena Borisovna

Head, EGavrilova@eapo.org



Дорохина Кристина Валерьевна¹

кандидат технических наук, главный эксперт, KDorokhina@eapo.org

Dorokhina Kristina Valerievna

PhD of Technical Sciences, Chief Expert, KDorokhina@eapo.org

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

Аннотация. Напомним, в первой части статьи в № 2 журнала «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность» речь шла об особенностях предоставления льготы на раннее раскрытие информации об изобретении, которое произошло до подачи заявки на получение патента в Евразийском патентном ведомстве (ЕАПВ), в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ), Патентном ведомстве США, Российском патентном ведомстве и ведомствах других стран – участниц Евразийской патентной конвенции (ЕАПК). Во второй части своей статьи авторы на практических примерах показывают подходы, применяемые в указанных ведомствах при вынесении решения о возможности предоставления данной льготы, а также приводят практические примеры. По результатам сравнительно-правового анализа Е.Б. Гаврилова и К.В. Дорохина приходят к выводу о необходимости совершенствования патентного законодательства в отношении предоставления этой льготы.

Abstract. Let us recall that the first part of the article in Intellectual Property. Industrial Property, Issue 2 enlarged on providing a benefit for early disclosure of information about an invention that occurred before filing an application for a patent in the Eurasian Patent Office (EAPO), the European Patent Office (EPO), the US Patent Office, the Russian Patent Office and the offices of other countries – parties to the Eurasian Patent Convention (EAPC). In the second part of the above article, the authors use practical examples of the approaches used in the specified departments when making a decision on granting this benefit, as well as provide particular cases. Based on the results of the comparative legal analysis, E.B. Gavrilova and K.V. Dorokhina come to the conclusion that it is necessary 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

Keywords:

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

Для цитирования:

Гаврилова Е.Б., Дорохина К.В. Авторская льгота по раскрытию изобретения // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2025. № 3. С. 18–26.

Часть II

Рассмотрим на практических примерах подходы ЕАПВ, ЕПВ, Патентного ведомства США, Российского патентного ведомства и ведомств других стран – участниц Европейской патентной конвенции (ЕПК) при вынесении решения о возможности предоставления льготы на раннее раскрытие информации об изобретении, которое происходит до подачи заявки.

Пример 1. В Апелляционный совет расширенного состава от Технического апелляционного совета поступило дело под номером G 3/98, «Вирус простого герпеса». Перед Апелляционным советом стоял следующий вопрос: может ли быть предоставлена выставочная льгота при следующих ниже обстоятельствах?

Изобретатель на официально признанной международной выставке раскрыл сущность изобретения, после чего спустя четыре месяца подал первую заявку в национальное патентное ведомство.

По данной заявке был установлен **более ранний приоритет**, поскольку она была подана в шестимесячный льготный период с даты раскрытия сущности изобретения на выставке.

Затем, на основании первой заявки по праву конвенционного приоритета, изобретатель подал заявку в Европейское патентное ведомство. При этом европейская заявка была подана спустя восемь месяцев с даты раскрытия сущности изобретения на выставке.

Экспертизой было вынесено решение о выдаче европейского патента с учетом установленной более ранней даты приоритета.

Однако третья сторона оформила возражение на действие патента, сославшись на то, что европейская заявка **была подана** в Европейское патентное ведомство после истечения льготного шестимесячного периода и, следовательно, изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна» в свете известности из уровня техники раскрытого на выставке источника.

Отдел по возражениям аннулировал патент в связи с отсутствием новизны. В данном деле позиция Апел-

ляционного совета расширенного состава состояла в том, что **шестимесячный срок** в статье 55(1) (b) ЕПК **должен исчисляться до момента фактической подачи заявки на европейский патент.** Это основано на формулировке положения статьи 55(1) (b), в которой **говорится о подаче заявки, а не о дате приоритета.** Что касается права приоритета, то, по мнению Апелляционного совета, в статье 89 ЕПК намеренно не содержится ссылки на статью 55 ЕПК.

Кроме того, практика в ряде Договаривающихся государств-участников ЕПК по толкованию сопоставимых национальных положений, а также по статье 55 ЕПК указывает на то, что **льготный шестимесячный период должен исчисляться с даты раскрытия сущности изобретения именно до даты подачи и никак иначе.** Поэтому решение об аннулировании действия патента было оставлено в силе.

Пример 2. В отношении другого дела № G 2/99, касающегося «Регулировки для речного основания», в Апелляционный совет расширенного состава также поступил вопрос от Технического апелляционного совета: до какой даты необходимо рассчитывать шестимесячный льготный период – до даты приоритета или же до даты подачи заявки в Европейское ведомство?

Заявителем была подана первоначальная заявка, а затем он, воспользовавшись правом конвенционного приоритета, подал заявку на получение патента на изобретение в Европейское ведомство с установлением даты приоритета по первоначальной заявке. Экспертизой было принято положительное решение, и европейский патент был выдан.

Однако третьей стороной был выявлен документ, порочащий новизну изобретения по выданному патенту. Этот документ представлял собой статью, опубликованную в сборнике тезисов, составленном по результатам презентации на выставке.

Автором статьи было лицо, которое без согласия изобретателя раскрыло изобретение на выставке и опубликовало об этом статью.

Изобретатель, не зная о факте раскрытия изобретения, подал заявку в национальное патентное ведомство в трехмесячный срок с даты раскрытия изобретения, о факте которого он не знал, а затем спустя еще 7 месяцев подал конвенционную заявку в Европейское патентное ведомство.

На стадии экспертизы по существу опубликованная статья не была выявлена, в связи с чем по европейской заявке было вынесено решение о выдаче патента.

Третья сторона подала возражение, противопоставив в качестве основания данную статью, порочащую новизну. Патентообладатель делал упор на факт явного злоупотребления, поскольку он не имел возможности знать о неправомерной публикации его изобретения.

Третья сторона настаивала на том, что изобретатель упустил возможность подачи заявки в установленный срок, поскольку шестимесячный срок в данном случае должен исчисляться с даты неправомерного раскрытия до даты подачи заявки в Европейское патентное ведомство, а не до даты ее приоритета.

Отдел по возражениям аннулировал действие патента в связи с отсутствием новизны на основании публичного предварительного раскрытия изобретения.

Исходя из того, что факт раскрытия изобретения имел место более чем за шесть месяцев до даты подачи европейской заявки, но менее чем за шесть месяцев до даты приоритета этой европейской заявки, решение по делу зависело от того, как следует исчислять шестимесячный срок в соответствии со статьей 55(1) ЕПК.

Апелляционный совет расширенного состава представил следующую аргументацию. С учетом формулировки соответствующих положений в английском тексте ЕПК можно было бы провести различие между словами «подача европейской патентной заявки» в статье 55 ЕПК и «дата подачи европейской патентной заявки» в статье 89 ЕПК. Соответствующие различия можно было бы найти в немецкой и французской версиях. А следовательно, можно сделать вывод о том, что данная формулировка была выбрана с целью ограничения сферы применения статьи 55(1) ЕПК, т. е. для возможности исключить рассмотрение даты приоритета при исчислении льготного периода.

В Договаривающихся государствах сложилось такое же мнение по этому вопросу.

Тем не менее Апелляционный совет расширенного состава при рассмотрении данного дела счел необходимым дополнительно изучить этот вопрос, поскольку расчет льготного периода до даты подачи конвенционной заявки (без учета ее более раннего приоритета) может привести к аннулированию действия патента.

Необходимо было принять во внимание такие обстоятельства, как частота испрашивания приори-

тетов в европейских патентных заявках и продолжительность процедур выдачи патентов и рассмотрения возражений. Еще одним важным фактором стало право сторон дела на равное обращение, что признано в практике и регламентировано пунктом 1 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Следующим важным обстоятельством дела явилось право защищать себя путем предоставления фактов и доказательств для оспаривания претензий противоположной стороны. В патентной литературе мнения по поводу расчета шестимесячного периода разделились. Сторонники использования даты приоритета в качестве точки отсчета могут сослаться на аргумент о том, что статья 89 ЕПК косвенно отсылает к статье 55 ЕПК посредством статей 54(2) и (3) ЕПК. Кроме того, более узкое толкование статьи 55(1) ЕПК не гарантирует право приоритета, возникающее в связи с первой заявкой. Это противоречит не только статье 4А(1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, но и статье 87 ЕПК, которые гарантируют равные права, предоставляемые заявителю в договаривающихся государствах – участниках Парижской конвенции по применению права приоритета при установлении льготного периода. Недопустимо, чтобы судьба патентной заявки зависела от того, была ли она подана в национальное ведомство или в международный орган, такой как ЕПВ, требования которых при установлении льготного периода различаются. Что касается баланса между интересами заявителя и общественности, то обстоятельства дела показали, что заявитель не был в состоянии подготовиться к неправомерному раскрытию информации и подать последующую жалобу вовремя, т. е. в течение шести месяцев после раскрытия, поскольку, как правило, заявители узнают о неправомерном раскрытии информации гораздо позднее. Именно поэтому шестимесячного срока недостаточно для данной льготы. В итоге рассмотрения дела Апелляционный совет пришел к решению о том, что шестимесячный льготный период должен исчисляться до даты приоритета.

После вынесенного заключения Апелляционного совета расширенного состава патентообладатель представил доводы в отношении неправомерного раскрытия информации об изобретении. Третья сторона отозвала свое возражение, а возражение патентообладателя на решение об аннулировании действия патента было удовлетворено.

Анализ правоприменительной практики в отношении предоставления данной льготы показал несостоятельность некоторых положений нормативно-правовых актов патентных ведомств, регулирующих

возможность применения данной нормы. Эта несостоятельность связана с периодом, предоставляемым для использования данной льготы. Так, на практике оказывается, что шестимесячного периода недостаточно для подачи заявки, по которой установлен конвенционный приоритет. Такая проблема возникает из-за отсутствия единого подхода у патентных ведомств в отношении сроков, до которых исчисляется данная льгота. Если заявитель раскрыл свое изобретение на официальной международной выставке, затем подал в течение четырех месяцев первую заявку в государство, являющееся участником Парижской конвенции, которое предоставляет данную льготу, то в отношении первой заявки в выдаче патента ему не будет отказано. Затем, воспользовавшись правом конвенционного приоритета, заявитель подает заявку с установленным приоритетом по первоначальной в Евразийское патентное ведомство. В данном случае заявителю не будет отказано в выдаче патента, поскольку исчисляемый период для предоставления данной льготы, согласно евразийскому законодательству, осуществляется до даты приоритета изобретения.

Что касается российского патентного законодательства, то оно также противоречиво. С одной стороны, в соответствии с пунктом 3 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), данная льгота должна исчисляться с даты раскрытия информации **до даты подачи заявки** в Российское патентное ведомство (Роспатент), с другой стороны, в пункте 2 этой же статьи сказано следующее: «Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения **включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения**». То есть имеет место противоречие двух норм.

Таким образом, пункт 2 статьи 1350 ГК РФ косвенно указывает на возможность исчисления льготного периода до даты приоритета¹. Однако, как и в Европе, однозначная трактовка в отношении даты приоритета при установлении льготного периода в нормативно-правовой документации РФ отсутствует.

На наш взгляд, ранее раскрытая информация по изобретению не должна считаться входящей в уровень техники как до даты подачи, так и до даты приоритета, если он был испрашен.

Учитывая то, что большинство заявок, по которым испрашивается приоритет, поданы иностранными заявителями, им необходимо достаточно много времени для процедурных действий (таких как поиск патентного поверенного, предоставления перевода заявки и т. д.), и имеющегося шестимесячного льготного периода зачастую оказывается недостаточно, в итоге заявитель оказывается заложником своего раскрытого изобретения, которое ему в дальнейшем экспертиза или заинтересованная в аннулировании действия патента третья сторона противопоставят по новизне.

Необходимо отметить, что в других государствах – участниках Евразийской патентной конвенции условия предоставления данной льготы также разнятся (см. Таблицу на стр. 22).

Таким образом, некоторые государства – участники Евразийской патентной конвенции, такие как Киргизская Республика, Республика Беларусь, Республика Армения и Азербайджанская Республика, предоставляют льготу на раннее раскрытие информации об изобретении в течение 12 месяцев, остальные участники ЕАПК предоставляют эту льготу в течение 6 месяцев.

В связи с этим при переводе такой заявки с ранее раскрытым изобретением с национальной на региональную стадию могут возникнуть проблемы, поскольку согласно евразийскому законодательству данная льгота предоставляется в течение 6 месяцев и, следовательно, для указанных стран, в которых льгота составляет 12 месяцев, этот срок сокращается.

Таким образом, исходя из анализа правоприменительной практики, существует острая необходимость в гармонизации подходов патентных ведомств к предоставлению данной льготы при исчислении сроков ее действия, а также к возможному увеличению срока предоставляемой льготы.

На данный момент наиболее привлекательным и ориентированным на заявителя подходом является позиция Патентного ведомства США, которое предоставляет льготу с момента раскрытия изобретения до момента подачи заявки на изобретение или до даты приоритета, если он был установлен в течение не шести, а двенадцати месяцев. Аналогичного подхода придерживаются некоторые государства – участники ЕАПК: Киргизская Республика и Республика Армения, в которых льготный период составляет также двенадцать месяцев и исчисляется с даты раскрытия информации об изобретении до даты подачи или приоритета.

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/>

Табл. 1. Особенности предоставления льготы в государствах – участниках Евразийской конвенции

Страна/норма	Льгота	Срок предоставления льготы	Исчисление льготного срока
Киргизия Глава 2 ст. 11 п. 8 Закона Киргизской Республики	1. Учитывается в отношении патентоспособности изобретения 2. Распространяется на публично раскрытую информацию (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке)	12 месяцев	До даты подачи заявки или до даты приоритета
Таджикистан Раздел 2, ст. 6 Закона Республики Таджикистан	1. Учитывается в отношении патентоспособности изобретения 2. Распространяется на публично раскрытую информацию	6 месяцев	До даты подачи заявления
Казахстан глава 2, статья 6, пункт 4 Закона Республики Казахстан	1. Учитывается в отношении патентоспособности изобретения 2. Распространяется на публичное раскрытие информации, относящейся к изобретению (включая демонстрацию изобретения в качестве экспоната на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории государства – участника Парижской конвенции)	6 месяцев	До даты подачи заявки
Туркменистан Глава 2, ст. 7, п. 2 Закона Туркменистана	1. Учитывается в отношении патентоспособности изобретения 2. Распространяется на любое раскрытие информации, относящейся к изобретению	6 месяцев	До даты подачи заявки
Белоруссия Статья 2, п. 1 Закона Республики Беларусь	1. Учитывается в отношении патентоспособности изобретения 2. Распространяется на любое раскрытие информации, относящейся к изобретению	12 месяцев	До даты подачи заявки
Армения Глава 2, ст. 5, п. 5 Закона Республики Армения	1. Учитывается в отношении патентоспособности изобретения 2. Распространяется на публичное раскрытие сущности изобретения	12 месяцев	До даты подачи заявки или до даты приоритета
Азербайджан Глава 2, ст. 7, п. 5 Закона Азербайджанской Республики	1. Учитывается в отношении новизны изобретения 2. Распространяется на раскрытие информации о сущности изобретения	12 месяцев	До даты подачи заявки

Такой подход коррелируется с двенадцатимесячным периодом, установленным Парижской конвенцией, и нацелен на устранение вышеуказанных проблем, возникающих при подаче конвенционной заявки. Кроме того, преимущество американского подхода заключается в том, что данная льгота действует в дополнение к установленной норме о приоритете изобретения, который возможно установить по дате первого создания изобретения (раздел 35, часть 2, параграф 102 Свод законов США (Кодекс)². Так, в США существует критерий «первого действительного изобретателя». При подаче заявки в ведомство США за заявителем сохранено право первенства, то есть у него есть возможность доказать, что именно он первым создал, внедрил и даже использовал свое изобретение. При этом такие материалы не могут быть противопоставлены ему по новизне. При подаче заявки в ведом-

ство США у заявителя есть возможность установить дату приоритета изобретения по дате создания изобретения. Такой подход связан с тем, что законодатель при составлении норм Кодекса США ориентировался на предоставление «наиболее полной охраны прав изобретателя»³. Практика показывает, что такой лояльный подход в предоставлении охраны прав зачастую приводит к судебным прениям, в которых патентообладатель вынужден доказывать первоочередность создания изобретения. Однако на данный момент такой подход является наиболее привлекательным, поскольку он не ограничивает, а способствует развитию инновационной деятельности. У заявителя нет оснований для беспокойства, связанного с раскрытием информации о своем изобретении. За ним всегда закреплена возможность доказать свое первенство в создании изобретения⁴. Однако такая норма действует только

² Кодекс США U.S. Code, Title 35, Part II, Chapter 10, § 102.

³ Фелицына С.Б. О планируемом принципиальном изменении патентной системы США // Патенты и лицензии. 2005. № 5.

⁴ Першонкова М. Особенности патентования технических решений в США // Закон. 2019. № 2.

в США. При подаче заявки на получение патента на изобретение в другое ведомство такая дата приоритета, установленная по дате создания изобретения, не будет принята, поскольку это не регламентировано ни в какой другой нормативно-правовой документации, кроме США. И дата приоритета в таком случае будет установлена по дате подачи первой заявки, то есть по дате подачи в ведомство США. Именно поэтому, с одной стороны, патентный закон США является наиболее лояльным для заявителя, с другой – его нормы отдалены от норм и требований других ведомств. В связи с этим у заявителей при подаче первой заявки, составленной в соответствии с нормами, установленными Кодексом США, возникают проблемы при последующей подаче заявки в другие патентные ведомства.

Еще одной проблемой в толковании данной льготы является то, что подразумевается под патентоспособностью изобретения в формулировках норм, отраженных в нормативно-правовой документации рассмотренных патентных ведомств. Следует ли предоставленную льготу отнести только к оценке новизны или также к изобретательскому уровню?

В российском законодательстве норма, отраженная в пункте 3 статьи 1350 ГК РФ, касается патентоспособности изобретения в целом и приведена после норм, устанавливающих критерии патентоспособности: «новизна» и «изобретательский уровень». Таким образом, законодатель не дал однозначного толкования данной нормы.

В Законе Азербайджанской Республики указано, что данная льгота на раннее раскрытие информации об изобретении действует только в отношении условия патентоспособности «новизна».

В остальных государствах – участниках ЕАПК данная льгота распространяется на патентоспособность изобретения в целом, то есть в отношении как «новизны», так и «изобретательского уровня».

В евразийском законодательстве эта норма отражена в пункте 2 правила 3 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции и касается патентоспособности изобретения. Поскольку данное правило относится к условиям патентоспособности, то справедливо полагать, что льгота должна распространяться в отношении как условия патентоспособности «новизна», так и «изобретательский уровень».

Так, например, если изобретатель (заявитель) раскрыл сущность технического решения в научно-технической статье, а затем до истечения шести месяцев с даты публикации статьи подал заявку на идентичное техническое решение, то данная статья не может быть противопоставлена ему при оценке условия патентоспособности «новизна».

Более того, если после публикации статьи изобретатель (заявитель) решит усовершенствовать свое ранее опубликованное техническое решение и в течение шестимесячного льготного периода с даты ранее раскрытой сущности подаст евразийскую заявку на изобретение, то ему будет предоставлена льгота при оценке условий патентоспособности «изобретательский уровень».

Вопрос о том, в отношении каких условий патентоспособности действует данная льгота, важен не только на стадии экспертизы по существу, но и при подаче третьей стороной возражения на действие патента на изобретение. Обратимся к следующему примеру.

Пример 3. В Евразийское патентное ведомство поступило возражение на решение о выдаче Евразийского патента № 042257 на изобретение «Способ лечения сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса с помощью дапаглифлозина». Лицо, подавшее возражение (далее – возражающая сторона), просило признать Евразийский патент № 042257, выданный по заявке на изобретение № 202090875 (далее – оспариваемый патент) и принадлежащий компании АстраЗенека АБ (далее – патентовладелец), недействительным полностью на основании несоответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». При этом в подтверждение своего мнения в отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» возражающая сторона представила следующие документы: Д1 – статья «Испытание для оценки влияния ингибитора натрий-глюкозного котранспортера 2 дапаглифлозина на тяжесть заболевания и смертность у пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса левого желудочка (DAPA-HF)», опубликованная 21.03.2019, одним из авторов которой является Дж. Макмюррей, Д2 – статья «Исследование дапаглифлозина и предотвращения нежелательных исходов при сердечной недостаточности (DAPA-HF): характеристики исходного уровня», опубликованная 15.07.2019, автором которой также является Дж. Макмюррей, и Д3 – информация о клинических испытаниях «Форсига обеспечивает достижение первичной конечной точки в исследовании сердечной недостаточности III фазы», опубликованная 20.08.2019 на сайте компании АстраЗенека АБ (заявитель по оспариваемому патенту).

С учетом даты приоритета заявки № 202090875 от 30.08.2019, по которой был выдан оспариваемый патент № 042257, документы Д1, Д2 и Д3 не могут быть противопоставлены в качестве предшествующего уровня техники на дату приоритета изобретения,

поскольку в отношении указанных документов действует льгота, в соответствии с нормой, установленной правилом 3(2) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, так как один из авторов изобретения по оспариваемому патенту также является автором источников Д1 и Д2, а патентообладатель оспариваемого патента указан в качестве лица, опубликовавшего источник Д3. С учетом даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту (30.08.2019) в отношении раскрытых источников Д1, Д2 и Д3, опубликованных 21.03.2019, 15.07.2019, 20.08.2019, действует льготный период, поскольку с даты раскрытия информации, указанной в них, до даты приоритета изобретения прошло менее шести месяцев. Следовательно, эти документы не могут быть противопоставлены по «новизне» и «изобретательскому уровню», поскольку информация, раскрытая в них, не может являться обстоятельством, препятствующим признанию изобретения по оспариваемому патенту патентоспособным по смыслу правила 3(2) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции. Коллегия, рассмотрев поданное по процедуре административного аннулирования в Евразийское патентное ведомство возражение на решение о выдаче Евразийского патента № 042257, не нашла оснований для признания изобретения по евразийскому патенту № 042257 несоответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Данный пример подтверждает довод о том, что при указании на «патентоспособность» в правиле 3(2) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции законодателем было установлено, что данная льгота действует как в отношении условия патентоспособности «новизна», так и в отношении условия патентоспособности «изобретательский уровень».

В Европейском законодательстве данная норма о предоставлении льготного периода отражена в статье 55 ЕПК, но при этом в ней же содержится отсылка к статье 54 ЕПК, которая относится к условию патентоспособности «новизна». Таким образом, можно полагать, что льгота на раскрытие информации должна распространяться только в отношении установления соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна».

В США данная льгота распространяется только относительно условия патентоспособности «новизна». На это прямо указывает тот факт, что норма о льготном периоде отражена в параграфе 102, части 2 раздела 35 Свода законов США, который относится к условию патентоспособности «новизна». При этом в пункте (а) указанного параграфа приводятся случаи, когда данное условие

патентоспособности не будет соблюдено, а в пункте (б) в качестве исключений представлена норма о льготном двенадцатимесячном периоде. Таким образом, законодателем в явной форме указано, что льгота на раскрытие информации об изобретении действует только в отношении условия патентоспособности «новизна».

Таким образом, вновь прослеживается отсутствие единого подхода среди ведущих мировых ведомств в отношении предоставления данной льготы.

Наконец, при анализе данной нормы возникает последний вопрос: что представляет собой информация об изобретении, и в каком виде она может быть раскрыта для получения льготы? Идет ли речь только о непатентной литературе, или же на патентную литературу также будет распространяться эта льгота?

В Европе и США это регламентировано однозначно.

Согласно статье 55 (1) (б) ЕПК под раскрытием информации об изобретении подразумевается его демонстрация на официальной международной выставке. При этом, согласно пункту (а) этой же статьи, неправомерное раскрытие информации (в любом виде) об изобретении лицом, не являющимся изобретателем или его правопреемником, не является основанием для отказа в выдаче патента в связи с тем, что такой источник информации, если это будет доказано изобретателем, не может считаться относящимся к предшествующему уровню техники.

В США к предшествующему уровню техники относится любая раскрытая информация об изобретении, в том числе и патентная литература. Согласно пункту 2, параграфа 102, раздела 35 Кодекса США, раскрытие информации, содержащейся в заявках и патентах, не должно относиться к предшествующему уровню техники по заявленному изобретению в соответствии с подразделом (а)(2), если: (а) раскрытый объект был получен прямо или косвенно от изобретателя или соавтора; (б) раскрытый объект был публично раскрыт изобретателем или соизобретателем или другим лицом, которое получило раскрытый прямо или косвенно объект от изобретателя или соавтора; или (с) раскрытый объект и заявленное изобретение принадлежали одному и тому же лицу или подлежали обязательству уступки одному и тому же лицу не позднее даты фактической подачи заявки на заявленное изобретение.

В российском и евразийском законодательствах не содержится сведений о том, что подразумевается под раскрытой информацией, относящейся к изобретению. Можно ли считать патентную литературу информацией об изобретении, или же законодатель установил данную норму только в отношении непатентной литературы? Однозначного ответа ни в четвертой части ГК РФ,

ни в Евразийской патентной конвенции, ни в Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции не найти. Однако если считать патентную литературу все же относящейся к информации об изобретении, то важно не допустить двойного патентования на одной территории.

Так, например, в Российской Федерации, если уже существует опубликованная заявка или патент на полезную модель, то важен экспертный контроль при положительном решении о выдаче патента на идентичное изобретение. Эксперт должен уведомить заявителя, подавшего заявку на патент на идентичное изобретение о том, что ему необходимо прекратить действие патента на полезную модель, в противном случае в выдаче патента на такое же изобретение должно быть отказано. Аналогичная практика действует в патентном ведомстве РФ в отношении российских патентов на изобретение. Такие меры принимаются с целью исключения двойного патентования на территории одной страны⁵.

В российском и евразийском законодательствах не содержится сведений о том, что подразумевается под раскрытой информацией, относящейся к изобретению

Что касается евразийского патента, то его действие распространяется одновременно на территории восьми государств – участников Евразийской патентной конвенции, в том числе и на территории Российской Федерации. Если патент на полезную модель выдан в России, а изобретатель решил подать заявку на получение еще и евразийского патента на изобретение, то, чтобы он действовал на территории Российской Федерации, заявителю необходимо будет прекратить действие патента на полезную модель в РФ. Если заявитель решит, что на территории Российской Федерации будет действовать российский патент на полезную модель, а на территории Туркменистана, Республики Беларусь, Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Республики Армения, Азербайджанской Респу-

блики и Киргизской Республики – евразийский патент на изобретение, то двойного патентования в данном случае получится избежать и, следовательно, если заявитель подал заявку на изобретение в шестимесячный срок, то причины для отказа в выдаче евразийского патента на такого рода изобретение отсутствуют. Однако при выдаче евразийского патента его действие начинает распространяться на территорию всех государств – участников ЕАПК. На этапе получения евразийского патента у заявителя нет возможности выбора, на территории какой страны он хочет, чтобы патент действовал. Действие евразийского патента в государстве – участнике ЕАПК прекращается в том случае, если патентообладателем не была своевременно уплачена пошлина за поддержание действия евразийского патента в силе на данной территории. Поэтому, чтобы избежать двойного патентования, можно рассмотреть следующие варианты. Первый – до вынесения решения о выдаче евразийского патента запросить у заявителя документ, подтверждающий прекращение действия патента на полезную модель. Второй – после вынесения решения о выдаче евразийского патента предоставить заявителю возможность выбора, на территории какой страны будет действовать евразийский патент. В этом случае у заявителя будет возможность оставить действие патента на полезную модель в силе, но евразийский патент на территории такого государства действовать не будет.

С одной стороны, в евразийском и российском патентном законодательстве нет прямого указания на то, что льгота в отношении более раннего раскрытия изобретения действует исключительно в отношении непатентной литературы, а на патентную литературу она не должна распространяться. С другой – до внесения предлагаемых изменений в евразийское патентное законодательство предоставление вышеуказанной льготы в отношении изобретения, информация о котором была раскрыта в более ранней патентной публикации, является проблематичным, поскольку может привести к двойному патентованию на территории одного из Договаривающихся государств.

Однако в настоящее время (до внесения предлагаемых изменений), если такое более раннее раскрытие изобретения все же имело место, например в одной из Договаривающихся стран изобретателем была подана национальная заявка, которая затем была

⁵ 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-poleznyuyu-model-i-izobretenie-ot-odnogo-zayavitelya-v-lgotnii-period-pravomerno-li/>

опубликована, но изобретатель решил подать идентичную или усовершенствованную заявку на евразийский патент, то наилучшим вариантом будет испросить приоритет по дате подачи этой опубликованной более ранней патентной заявки. В этом случае такая опубликованная заявка не войдет в уровень техники при оценке патентоспособности евразийской заявки на изобретение.

Анализ правоприменительной практики ведомств ЕАПВ, России, ЕПВ и США показал, что существует разница в нормах и подходах при предоставлении льготы на раннее раскрытие информации об изобретении.


В результате выявленных сходств и отличий российского, евразийского и зарубежного (ЕПВ и США) законодательств в части, касающейся возможности предоставления льготы, в частности льготного периода и формы раскрытия информации об изобретении, определен круг нерешенных методологических вопросов в данной сфере, вызывающих затруднения при экспертизе евразийских заявок по существу, а также при рассмотрении возражений на выдачу патентов и на действие патента на изобретение.

Было выявлено различие в сроках предоставления льготного периода, а также в форме, в которой может быть раскрыто изобретение, и в принимаемых ведомствами обстоятельствах, которые привели к раскрытию существа изобретения. Также выявлено отличие отсчета льготного периода: в некоторых ведомствах льготный период исчисляется с даты раскрытия информации об изобретении до даты подачи заявки на патент, а в некоторых ведомствах он исчисляется до даты приоритета изобретения. Кроме того, была выявлена проблема соотнесения данной льготы с условиями патентоспособности согласно российскому и евразийскому законодательствам.

Эти различия приводят к коллизиям, возникающим на этапе установления конвенционного приоритета изобретения, а также при рассмотрении таких заявок в ведомствах, требования которых имеют существенные различия в сравнении с ведомством, куда поступила первая заявка на патент на изобретение.

Поэтому крайне важно добиться согласованности подходов ведущих международных организаций в вопросе предоставления данной льготы. При этом следует отдать приоритет тем организациям, которые демонстрируют наибольшую готовность к конструктивному диалогу с изобретателем. Ведь именно такой диалог способствует развитию инновационной деятельности, что, в свою очередь, является ключевым фактором научно-технического и экономического прогресса, а также благосостояния всего общества.

В связи с этим перспективным является изменение нормы, касающейся льготного периода на законодательном уровне, в отношении: увеличения сроков льготного периода с шести месяцев до двенадцати месяцев, исчисления льготного периода не только до даты подачи но и, если установлен приоритет, до даты приоритета, распространение действия льготы в отношении как условия патентоспособности «новизна», так и «изобретательский уровень», а также в отношении патентной и непатентной литературы.

Такой подход позволит устранить коллизии, возникающие при подаче конвенционных заявок, а на этапе административного аннулирования патента позволит патентообладателю привести непоколебимые доводы, подтвержденные нормативно-правовой документацией, и тем самым сохранить действие патента в силе. 

Литература:

1. Зушков 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-lgotnii-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.