

Анализ соответствия Части IV Гражданского кодекса Российской Федерации и Европейской патентной конвенции (ЕПК)

Содержание

- 1. Объем анализа и его разбивка по разделам**
- 2. Сводка результатов**
- 3. Таблица, содержащая сравнение Части IV Гражданского кодекса РФ и ЕПК, с указанием отличий и подходящих изменений ("Сравнительная таблица")**
- 4. Дальнейшие объяснения и документация**

A. Гармонизация Статьи 52(1) ЕПК с Соглашением ТРИПС

**B. Текст Статей 25 и 26 Конвенции о европейском патенте для стран
Общего рынка (Патентная конвенция Сообщества),
ЕС OJ, No. L 401/89**

**C. Перенос бремени доказательств в соответствии со вторым
предложением Ст. 1358 2.2) ГК**

**D. Расчет срока действия патента согласно Статье 1230 в совокупности
со Статьей 1363 ГК**

**E. Европейский Союз: Отчет о слушаниях от 5 октября 1998 г. о
льготном периоде патентов**

1. Объем анализа и его разбивка по разделам

Настоящий анализ концентрирует внимание на сравнении положений **материального патентного права**, содержащихся в Главах 69 и 72 Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, с Европейской патентной конвенцией. В отличие от терминологии Российского гражданского кодекса, выражение "**положения патентного права**" относится здесь только к положениям, касающимся патентов, выданных только на **изобретения**. Данный отчет составлен по состоянию дел на **1 декабря 2009 г.**

Европейская патентная конвенция (ЕПК) представляет собой "специальное соглашение" в смысле Статьи 19 Парижской конвенции, а также является "региональным патентным договором" в смысле Статьи 45(1) Договора о патентной кооперации (РСТ). Она предусматривает централизованную процедуру выдачи патента и, таким образом, регулирует жизнь заявки на патент от момента ее подачи и до выдачи патента. Что же касается так называемого этапа после выдачи патента, то в ЕПК содержится лишь несколько соответствующих положений (такие, как положения об объеме охраны, Ст. 69 ЕПК), и здесь в значительно большей степени применимы национальные законодательства стран-участниц ЕПК. Поэтому настоящий анализ концентрирует внимание на материально-правовых положениях патентного закона, относящихся к выдаче патента, и захватывает лишь отдельные аспекты этапа, следующего за выдачей патента.

Основной правовой базой для данного сравнения служит исходный текст на русском языке Части IV Гражданского кодекса, его неофициальный перевод на английский язык¹, текст на русском языке изменений Части IV Гражданского кодекса, текст на русском языке Части I Гражданского кодекса и "Административного регламента организации приема заявок на патент" (2008 г.), а также ЕПК и Руководство по экспертизе в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ). В необходимых случаях приведены ссылки на Конвенцию ВОИС, Парижскую конвенцию, Патентную

¹ *Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОМПАТЕНТ)*, Гражданский кодекс Российской Федерации, Часть IV, Москва, 2008 г.

конвенцию сообщества (СРС), Соглашение ТРИПС² и национальные законодательства стран-участниц ЕПК. Однако данный анализ не включает в себя тщательную проверку соответствия Части IV Гражданского кодекса РФ стандартам указанных выше международных соглашений.

Помимо **данного Раздела (1)**, Анализ содержит еще три раздела. В **Разделе 2** приведена сводка основных результатов, в **Разделе 3** приведена Сравнительная таблица, а в **Разделе 4** представлены дополнительные документы и объяснения вопросов, кратко упомянутых в Сравнительной таблице. С целью упрощения поиска таких объяснений в Сравнительной таблице приведены, где это необходимо, ссылки на Раздел 4.

² В рамках пересмотра ЕПК в 2000 г. она была адаптирована как к Соглашению ТРИПС, так и к Договору о патентном праве (PLT).

2. Сводка результатов

Сравнительный анализ показал, что положения материального патентного права, содержащиеся в Части IV Гражданского кодекса РФ, в значительной степени совпадают с ЕПК.

Тем не менее, были выявлены отдельные области несоответствия, в основном касающиеся положений критерия патентоспособности, доступных средств защиты в том случае, когда суд принимает решение, что заявитель не является лицом, которое имеет право на получение патента, прав владельца патента в случаях так называемого косвенного использования его изобретения, а также объема охраны патентом.

Однако, когда мы имеем дело с некоторыми вопросами, такими как срок действия патента (Статья 1363 ГК) и патентоспособность диагностических, терапевтических и хирургических методов лечения человека и животных, становится очевидной необходимость дальнейшего обсуждения с российскими представителями (например, с РОСПАТЕНТОМ) принципов интерпретации и практического применения некоторых положений еще до того, как можно будет вынести окончательное решение об их соответствии ЕПК.

Формулировки предлагаемых изменений в Часть IV Гражданского кодекса РФ приведены в качестве примера. Можно выбрать альтернативные формулировки или конкретные Статьи/Административные регламенты/иные правовые документы, в которые вносятся такого рода изменения, если такие альтернативы лучше соответствуют общей структуре Российского патентного права.

3. Сравнительная таблица

Гражданский кодекс (ГК) РФ, Часть IV (Положения, относящиеся к патентному праву)	ЕПК	Возможные изменения (существующий текст - зеленым цветом; предлагаемые изменения выделены красным цветом)
ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ С ПОМОЩЬЮ ПРАВА ИС		
<p>Статья 1225 "Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации",</p> <p>параграф 1, содержит исчерпывающий перечень объектов охраны.</p>	<p>Соответствующее положение отсутствует; однако законы стран-участниц ЕПК, равно как и Конвенция ВОИС (Ст. 2 viii) содержат исчерпывающий перечень объектов охраны.</p>	<p>Гармонизация с законами стран-участниц ЕПК может быть достигнута путем включения слов "в частности" в Статью 1225, 1 ГК:</p> <p>Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</p> <p>1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации</p>

		<p>юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Произведения науки, литературы и искусства; 2) Программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) Базы данных; 4) Исполнения; 5) Фонограммы; 6) Сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 7) Изобретения; 8) Полезные модели; 9) Промышленные образцы; 10) Селекционные достижения; 11) Топологии интегральных микросхем; 12) Секреты производства (ноу-хау); 13) Фирменные наименования; 14) Товарные знаки и знаки обслуживания; 15) Наименования
--	--	---

		мест происхождения товаров; 16) Коммерческие обозначения.
ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ		
<p>Статья 1349 "Объекты патентных прав", параграфы 1 и 2, и Статья 1350 "Условия патентоспособности изобретения", параграф 1, первый подпараграф:</p> <ul style="list-style-type: none"> Статья 1349, 1. ГК: "Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам." 	<p>Статья 52 (1), первое условие</p> <ul style="list-style-type: none"> Из условия первого пункта Статьи 52(1) ЕПК ясно, что только изобретения рассматриваются в качестве объектов патентов, выдаваемых в рамках этой Конвенции. В то же время изобретения, охраняемые в рамках ЕПК, должны носить технический характер или включать технический элемент. Фраза "во всех областях техники" исключает не технические предметы из числа патентоспособных: 	<ul style="list-style-type: none"> ОБЪЕКТЫ: Решение российского законодателя одинаково определить охрану, предоставляемую изобретениям, полезным моделям, а также промышленным образцам, в виде "патентной охраны" не противоречит ЕПК. ОБЛАСТИ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Если российский ГК ссылается на научно-техническую сферу, то ЕПК делает "технический характер или технический элемент" условием

<p>Статья 1350, 1., первый подпараграф, ГК: "В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)"</p>	<p>"(1) Европейский патент выдается на все изобретения во всех областях техники..."</p>	<p>патентоспособности. Поскольку ни ЕПК, ни Часть IV российского ГК не содержат дальнейшего объяснения смысла терминов "технический" и "научно-техническая сфера" в применении к изобретению, то на данной стадии невозможно определить, являются ли они эквивалентными. Только сравнение практики работы РОСПАТНТА с практикой ЕПВ может показать, приводит ли интерпретация этого положения РОСПАТЕНТОМ к тем же результатам, что и в ЕПВ. Тем не менее, ссылка в Статье 1350,1 на "техническое решение" позволяет предположить, что как РОСПАТЕНТ, так ЕПВ используют один и тот же критерий при решении вопроса о том, должен ли какой-</p>
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> Статья 1349, 2. ГК "На изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну (секретные изобретения), положения настоящего Кодекса распространяются, если иное не предусмотрено специальными правилами статей 1401 - 1405 настоящего Кодекса и изданными в соответствии с ними иными правовыми актами." 	<ul style="list-style-type: none"> ЕПК оставляет принятие соответствующих положений по изобретениям, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, на усмотрение национальных законодательств стран-участниц ЕПК. 	<p>то предмет рассматриваться в качестве "изобретения" или нет. (За более подробными сведениями о Статье 52(1) ЕПК обратитесь к Разделу 4.А данного Анализа, а также к приведенным ниже комментариям под заголовком "КРИТЕРИЙ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ".)</p> <ul style="list-style-type: none"> Нет необходимости в каких-либо действиях
--	---	--

АВТОР ИЗОБРЕТЕНИЯ; ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА		
<p>Статья 1228 "Автор результата интеллектуальной деятельности", Статья 1347 "Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца", Статья 1348 "Соавторы изобретения, полезной модели или промышленного образца", Статья 1357 "Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ЕПК лишь в некоторой степени регулирует эти вопросы с помощью Статей 58-60 и Статей 71-74. Эти положения аналогичны содержащимся в Статьях 1228, 1347, 1348 и 1357 ГК. • Кроме того, Статья 61 ЕПК предусматривает средства защиты права в том случае, когда национальный суд принимает решение, что заявитель не является лицом, которое имеет право на получение патента. 	<ul style="list-style-type: none"> • Нет необходимости в каких-либо действиях. • Можно предусмотреть соответствующие средства защиты права, например, путем введения новой Статьи (особенно если эти положения должны относиться только к заявкам на патент в части <i>изобретений</i>) или нового параграфа в Статью 1357 ГК (которая в результате относилась бы к заявкам,

		<p>касающимся как изобретений, так и полезных моделей и промышленных образцов) со следующей формулировкой:</p> <p>Статья 1357. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец</p> <p>1. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.</p> <p>2. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по</p>
--	--	--

		<p>трудоу договору.</p> <p>3. Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.</p> <p>4. Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель такого права.</p> <p>5. Если окончательное решение определяет, что лицо, отличное от заявителя, имеет право на получение патента, то это лицо может:</p> <p>1) заниматься заявкой на патент вместо заявителя, как если бы это была его собственная заявка;</p> <p>2) подавать новую заявку на патент в отношении того же самого изобретения;</p>
--	--	---

		3) подавать просьбу об отклонении заявки на патент.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА; ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА		
<p>Статья 1226 "Интеллектуальные права", Статья 1227 "Интеллектуальные права и право собственности", Статья 1229 "Исключительное право" совместно со Статьей 1345 "Патентные права", Статей 1356 "Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец", Статей 1358 "Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Статья 1226 совместно со Статьями 1345, 2.2) и 1356 ГК 	<p>ЕПК содержит лишь несколько соответствующих положений (см. ниже), в остальном полагаясь на национальные законодательства стран- участниц ЕПК:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Статьи 60(3) и 62 ЕПК (право изобретателя на указание своего имени в ЕПВ) аналогично "праву авторства", предусмотренному Статьей 1226 совместно со 	<ul style="list-style-type: none"> • Нет необходимости в каких-либо действиях.

<ul style="list-style-type: none"> Статья 1358, 2. ГК содержит не исчерпывающий перечень исключительных прав владельца патента. 	<p>Статьями 1345, 2.2) и 1356 ГК</p> <ul style="list-style-type: none"> Статья 64(1) ЕПК: В отношении исключительных прав, предоставляемых Европейским патентом, эта Статья ссылается на национальные законодательства указанных в заявке стран-участниц ЕПК. Поскольку страны-участницы ЕПК ввели в свои законодательства положения Статей 25 и 26 так называемой Патентной конвенции Сообщества (СРС; <i>см. относящийся к этому текст в Разделе 4. В данного Анализа</i>), то определение исключительных прав стало единым Европейским законом (несмотря на то, что СРС не вступила в силу – так называемая 	<ul style="list-style-type: none"> Перечень исключительных прав с использованием из исчерпывающего перечня, например, путем удаления выражения "в частности" из Статьи 1358, 2. ГК: <p style="text-align: center;">Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец</p> <p>1. ...</p> <p>2. Следующее должно рассматриваться в качестве использования изобретения, полезной модели или промышленного образца:</p> <p>1) ... 2) ... 3) ... 4) ...</p> <p>3. ...</p> <p>4. ..</p>
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> Статья 1358, 2. 2) ГК предусматривает охрану продукта, полученного непосредственно запатентованным способом Статья 1358, 2. 3) ГК расширяет права владельца патента, охраняющего способ, настолько, что они относятся к "устройству, при 	<p><i>"холодная гармонизация").</i> Статьи 25 и 26 СРС содержат исчерпывающий перечень исключительных прав владельца патента.</p> <ul style="list-style-type: none"> Статья 1358, 2. 2) ГК, первое предложение, соответствует Статье 64(2) ЕПК. Что касается переноса бремени доказательства, предусмотренного вторым предложением Статьи 1358, 2. 2) ГК, то в ЕПК этот вопрос не рассматривается <i>(за дальнейшими объяснениями обратитесь к Разделу 4.С данного Анализа).</i> Положения Статьи 1358, 2. 3) ГК являются специфичными для Российского патентного права. Статьи 25 и 26 СРС 	<ul style="list-style-type: none"> Нет необходимости в каких-либо действиях. В настоящее время нет необходимости в каких-либо действиях. Тем не менее, может оказаться полезным обсуждение с
--	--	---

<p>функционировании (эксплуатации) которого... автоматически осуществляется запатентованный способ".</p> <ul style="list-style-type: none"> Остается неясным, предоставляет ли Статья 1358, 2. 4) ГК владельцу патента исключительное право предложения осуществления способа, который является предметом патента. 	<p>не предоставляют таких прав владельцу патента.</p> <ul style="list-style-type: none"> Согласно Статье 25 (b) CPC владелец патента может предотвратить осуществление без его согласия третьими сторонами способа, являющегося предметом патента, а в некоторых случаях и предложение этого способа для осуществления. 	<p>РОСПАТЕНТОМ практического воздействия этих положений, что позволит определить вероятную необходимость некоторых изменений в будущем.</p> <ul style="list-style-type: none"> Адаптация формулировки Статьи 1358, 2. 4) ГК к Статье 25 (b) CPC: <p style="text-align: center;">Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец</p> <p>1. ...</p> <p>2. ...</p> <p>1) ...</p> <p>2) ...</p> <p>3) ...</p> <p>4) осуществление способа, который является предметом патента, или предложение этого способа к осуществлению в том случае, когда третья сторона знает, либо это очевидно в данных обстоятельствах, что осуществление данного</p>
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> Представляется, что Статья 1358, 2. ГК не предусматривает так называемое "косвенное использование изобретения". 	<ul style="list-style-type: none"> Статья 26 СРС содержит положения, касающиеся косвенного использования изобретения. 	<p>способа запрещено без согласия владельца патента.</p> <p>3. ...</p> <p>4. ...</p> <ul style="list-style-type: none"> Предусмотреть так называемое косвенное использование путем, например, введения в Статью 1358, 2. ГК нового подпараграфа 5 со следующей формулировкой: <p style="text-align: center;">Статья 1358</p> <p style="text-align: center;">Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец</p> <p>1. ...</p> <p>2. ...</p> <p>1) ...</p> <p>2) ...</p> <p>3) ...</p> <p>4) ...</p> <p>5) предоставление или предложение предоставить некоторому лицу, отличному от имеющего право использовать запатентованное изобретение, средств,</p>
---	--	---

		<p>относящихся к существенным элементам этого изобретения с целью его осуществления, когда третья сторона знает или это очевидно в данных обстоятельствах, что эти средства пригодны и предназначены для осуществления этого изобретения.</p> <p>Данный подпараграф не применяется, когда эти средства относятся к продуктам массового спроса, за исключением тех случаев, когда третья сторона побуждает такое лицо совершить действия, запрещенные подпараграфами 1-4 настоящего параграфа.</p> <p>3. ...</p> <p>4. ...</p>
ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ		
Статья 1361 "Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец"	Статьи 70(4)(b) , 112a(6) и 122(5) содержат положения, аналогичные содержащимся в Статье 1361 ГК , однако, ввиду особенностей Европейской патентной системы, они относятся к другим этапам охраны	Нет необходимости в каких-либо действиях.

	(право продолжения использования после вступления в силу исправленного перевода заявки на Европейский патент или самого Европейского патента, или после восстановления утраченной патентной охраны).	
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА		
<p>Статья 1230 "Срок действия исключительных прав" в сочетании со Статьей 1363 "Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец"</p> <ul style="list-style-type: none"> Статья 1363 1. ГК, первое предложение утверждает, что "срок действия исключительного права на изобретение [...] и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной 	<p>Статья 63 (1) и (2) частично охватывает вопросы, регулируемые Статьями 1230 и 1363 ГК.</p> <ul style="list-style-type: none"> Статья 63 (1) ЕПК звучит следующим образом: "Срок действия Европейского патента равен 20 годам с даты подачи заявки". Из приведенной выше формулировки ясно, что соответствующей датой отсчета 20-летнего срока действия патента является дата подачи 	<ul style="list-style-type: none"> Если предположить, что ссылка на дату подачи "первоначальной заявки" в первом предложении Статьи 1363 1. ГК на практике интерпретируется как дата приоритета, то принятие формулировки Статьи 63 (1) ЕПК оказалось бы полезным для предотвращения того

<p>власти по интеллектуальной собственности и составляет 20 лет [...]".</p> <p>Ввиду ссылки на "первоначальную" заявку следует предполагать, что соответствующей датой для исчисления 20-летнего срока действия патента является дата приоритета.</p>	<p>заявки, а не дата приоритета.</p> <p><i>(За более подробными сведениями по интерпретации данного положения обратитесь к Разделу 4.D данного Анализа).</i></p>	<p>факта, что срок охраны, предоставляемый Российским Гражданским кодексом, на практике оказывается короче предоставляемого ЕПК (а также Парижской конвенцией (например, Ст. 4^{bis}(5)). В этом случае приемлемым решением было бы удаление выражения "первоначальной" в Статье 1363 1. ГК, первое предложение:</p> <p>Статья 1363. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец</p> <p>1. Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи заявки на выдачу патента в</p>
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Статья 1363, 2. и 4 ГК предусматривает ○ возможность продления срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента ○ механизм расчета дополнительного срока охраны ○ некоторые требования для указанного выше продления 	<ul style="list-style-type: none"> • Статья 63(2)(b) ЕПК ○ содержит аналогичные положения в отношении возможности продления срока действия патента ○ изложение подробностей такого механизма продления срока остается за национальным законодательством стран-участниц ЕПК 	<p>федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, составляет:</p> <p>двадцать лет - для изобретений;</p> <p>десять лет - для полезных моделей;</p> <p>пятнадцать лет - для промышленных образцов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нет необходимости в каких-либо действиях.
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> о общие процедурные вопросы 		
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФАКТОР		
<p>Статья 1231 "Действие исключительных и иных интеллектуальных прав на территории Российской Федерации" совместно со Статьей 1346 "Действие исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы на территории Российской Федерации"</p>	<p>Статья 3 и, косвенным образом, также Статья 168(1), второе предложение, содержат соответствующие положения, однако эти положения отражают региональный характер Европейского патента.</p>	<p>Нет необходимости в каких-либо действиях:</p> <p>Поскольку Статьи 1231 и 1346 ГК имеют дело с территориальным аспектом национального патента, а Статьи 3 и 168 ЕПК касаются территориального аспекта и территориальной области применения ЕПК в отношении региональных патентов, то их формулировки частично отличаются.</p> <p>Тем не менее, принципы, которым следует ГК, не противоречат принципам ЕПК.</p>
ВРЕМЕННАЯ ОХРАНА		
<p>Статья 1392 "Временная правовая охрана изобретения"</p>	<p>Статья 67 совместно со Статьей 68 содержат очень похожие положения в отношении прав, предоставляемых заявкой на европейский патент после публикации.</p>	<p>Нет необходимости в каких-либо действиях.</p>
ОБЪЕМ ОХРАНЫ		
<p>Статья 1354, 2. "Патент на</p>	<p>Статья 69 совместно с</p>	

<p>изобретение, полезную модель или промышленный образец" совместно со Статьей 1358, 3.</p> <p>"Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец" и Статьей 1392, 1.</p> <p>"Временная правовая охрана изобретения"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Статья 1354, 2. ГК предусматривает, что объем охраны "определяется содержащейся в патенте формулой изобретения [...], в то время как для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи [...]". 	<p>Протоколом по интерпретации Статьи 69 ЕПК</p> <ul style="list-style-type: none"> • Статья 69 (1) ЕПК также устанавливает, что объем охраны определяется формулой изобретения. В отличие от российского законодательства, в данном положении является обязательным использование описания и чертежей для интерпретации формулы изобретения: "[...] Однако описание и чертежи должны использоваться для интерпретации формулы 	<ul style="list-style-type: none"> • Это положение может быть адаптировано к ЕПК путем разделения существующей Статьи 1354 на две отдельные Статьи, при этом в новую Статью 1354а вводятся отсутствующие положения Статьи 69 ЕПК: <p style="text-align: center;">Статья 1354. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец</p> <p style="text-align: center;">1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или</p>
--	---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Статья 1354, 2. ГК, представляется, однако, неприменимой для определения объема охраны, предоставляемого заявкой на патент. Соответственно, в Статье 1392, 1. ГК содержатся собственные правила в отношении объема охраны, предоставляемого заявкой на патент после ее публикации: <p>"Изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке (пункт 1 статьи 1385) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1394) предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на</p>	<p>изобретения."</p> <ul style="list-style-type: none"> • Статья 69 ЕПК ссылается как на Европейский патент, так и на заявку на Европейский патент, объем охраны по заявке подчиняется тем же правилам, что и объем охраны выданного патента: <p>"Статья 69</p> <p>(1) Объем охраны, предоставляемый Европейским патентом или заявкой на Европейский патент должен определяться формулой (пунктами формулы) изобретения. При этом для интерпретации формулы (пунктов формулы) изобретения следует использовать описание и чертежи.</p> <p>(2) На период вплоть до выдачи Европейского патента объем охраны, предоставляемой заявкой</p>	<p>промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.</p> <p>2. Охрана интеллектуальных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец предоставляется на основании патента.</p> <p>Статья 1354а. Объем охраны</p> <p>1. Объем охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели должны использоваться описание и чертежи (пункт 2 Статьи 1375 и пункт 2 Статьи 1376).</p> <p>2. Положение параграфа 1 настоящей Статьи должны также применяться к заявкам на выдачу патента на</p>
---	--	--

<p>изобретение."</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ни Статья 1354, 2. ГК, ни Статья 1392, 1. ГК не содержат дальнейшего разъяснения общих принципов, которыми следует руководствоваться при интерпретации формулы (пунктов формулы). Для ответа на вопрос о том, было ли использовано некоторое изобретение, Статья 1358, 3. ГК просто отсылает к эквивалентам. 	<p>на Европейский патент, должен определяться формулой (пунктами формулы) изобретения, содержащейся в опубликованной заявке. Однако Европейский патент в выданном виде или измененный в ходе производства по возражению, ограничению или отмене, должен отражать задним числом охрану, предоставляемую заявкой, до тех пор, пока такая охрана тем самым не расширяется"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Протокол по интерпретации Статьи 69 ЕПК предоставляет пояснение интерпретации указанной Статьи: <p style="text-align: center;">"Статья 1 Общие принципы</p> <p>Статью 69 не следует интерпретировать как подразумевающую, что объем охраны, предоставляемой</p>	<p>изобретения (Статья 1374 и последующие)</p> <p style="text-align: center;">3. Объем охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 Статьи 1377).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Положения, аналогичные содержащимся в Протоколе по интерпретации Статьи 69 ЕПК, могут также быть включены в предлагаемую новую Статью 1354а ГК или в производные нормативно-правовые акты.
--	---	--

	<p>Европейским патентом, следует понимать как определяемый строгим буквальным пониманием формулировок, используемых в формуле (пунктах формулы), когда описание и чертежи используются только для прояснения неясных мест, обнаруженных в формуле. Равно как не следует интерпретировать эту Статью так, что формула (пункты формулы) служит только в качестве руководящего принципа, а действительно предоставляемая охрана может распространяться до предполагаемых владельцем патента пределов, которые устанавливает квалифицированный в данной области специалиста после рассмотрения им описания и чертежей. Эту Статью следует интерпретировать в качестве определяющей позицию между указанными двумя крайностями; она объединяет справедливую для владельца патента охрану с разумной степенью</p>	
--	---	--

	<p>правовой определенности для третьих сторон.</p> <p>Статья 2 Эквиваленты</p> <p>В целях определения объема охраны, предоставляемого Европейским патентом, необходимо должным образом учесть любой элемент, который является эквивалентом элемента, указанного в формуле (пунктах формулы)".</p>	
КРИТЕРИЙ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ – Общие положения		
<p>Статья 1350 "Условия патентоспособности изобретения", параграф 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Данное положение указывает существенные требования к патентоспособности: <p>а) это должно быть изобретение</p> <p>б) которое является</p>	<p>Статья 52(1)</p> <ul style="list-style-type: none"> Условия патентоспособности Статьи 1350, 1 ГК соответствуют условиям, предусмотренным в Статье 52(1) ЕПК. 	<ul style="list-style-type: none"> Нет необходимости в каких-либо действиях.

<p>новым</p> <p>с) имеет изобретательский уровень</p> <p>d) промышленно применимо</p>		
<p>КРИТЕРИЙ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ - Новизна</p>		
<p>Статья 1350 "Условия патентоспособности изобретения", параграф 2, подпараграфы 1, 3, 4:</p> <p>"2. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.</p> <p>[...]</p> <p>Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.</p> <p>При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами</p>	<p>Статья 54 совместно со Статьей 89</p> <ul style="list-style-type: none"> • Положения Статьи 1350, 2. ГК, подпараграфы 1, 3 и 4, соответствуют положениям Статьи 54(1)-(3) совместно со Статьей 89 ЕПК. • Однако Статья 54 (4) и (5) ЕПК содержит дополнительные положения – <i>исключения из принципа новизны</i>, которые обеспечивают "веществам и 	<ul style="list-style-type: none"> • Нет необходимости принимать какие-либо меры в отношении формулировок существующих положений (Статья 1350, 2. ГК, подпараграфы 1, 3 и 4,). • Непонятно, охватывает ли Статья 1349, 4., 4) ГК также "диагностику, терапевтические и хирургические методы лечения человека и животных" как это

<p>которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 <u>статьи 1385</u> или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели."</p>	<p>составам", известным в уровне техники, патентоспособность с целью так называемого медицинского применения, если такое применение не содержится в уровне техники. Представляется, что соответствующие положения в Российском патентном праве отсутствуют:</p> <p>"(4) Параграфы 2 и 3 не должны исключать патентоспособность любого вещества или состава, содержащегося в уровне техники, для использования его в методе, указанном в Статье 53(с), при условии, что его использование для любого такого метода не содержится в уровне техники.</p> <p>(5) Параграфы 2 и 3 не должны также исключать патентоспособность любого вещества или</p>	<p>предусмотрено Статьей 53(с) ЕПК (дальнейшие комментарии по этому предмету приведены ниже в разделе "Исключения из патентоспособности"):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Если нет, то патентоспособность разрешена Российским патентным правом. В этом случае нет необходимости вводить в российский ГК положения, совместимые со Статьей 54(4) и (5) ЕПК. ○ Если да: Полное соответствие с ЕПК может быть достигнуто введением новых положений, соответствующих Статье 54(4) и (5) ЕПК, в Статью 1350, 2. ГК,
--	---	---

	<p>состава, указанного в параграфе 4, при его специфичном использовании в методе, указанном в Статье 53(с), при условии, что такие использование не содержится в уровне техники".</p> <p>Статья 53(с) ЕПК, на которую ссылаются оба приведенные выше положения, гласит:</p> <p>"(с) методы хирургического или терапевтического лечения организма человека или животного и методы диагностики, практикуемые в отношении организма человека или животного; [...]"</p>	<p>например, в ее новые подпараграфы 5 и 6.</p>
РАСКРЫТИЯ, НЕ НАНОСЯЩИЕ ВРЕДА ПРАВАМ		
<p>Статья 1350 "Условия патентоспособности изобретения", параграф 3 предусматривает шестимесячный льготный период, предшествующий подаче заявки на патент, в</p>	<p>Статья 55 просто предусматривает два типа редких раскрытий, которые являются единственными раскрытиями, не наносящими вреда правам, которые признает ЕПК. ЕПК</p>	<p>Нет необходимости в каких-либо действиях.</p>

течение которого изобретатель, заявитель или любое другое лицо, получившее эту информацию от них, может раскрыть это изобретение, и при этом оно не становится частью известного уровня техники.	не предоставляет общий льготный период. <i>(Аргументация за и против предоставления льготного периода в Европейском Союзе приведены в документе Раздела 4.Е данного Анализа).</i>	
КРИТЕРИЙ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ – изобретательский уровень		
Статья 1350 "Условия патентоспособности изобретения", параграф 2, подпараграфы 2 и 3	<p>Статья 56</p> <p>Формулировка Статьи 1350, 2, подпараграф 2, ГК полностью соответствует формулировке Статьи 56, первое предложение, ЕПК. Второе предложение Статьи 56 ЕПК устанавливает, что при решении вопроса о наличии изобретательского уровня не следует учитывать преимущественные права согласно Статье 54(3) ЕПК. Глава IV российского ГК содержит тот же подход, поскольку формулировка Статьи 1350, параграф 2, подпараграф 4 ограничивает применимость</p>	Нет необходимости в каких-либо действиях.

	последнего вопросом "новизны".	
КРИТЕРИЙ ПАТЕНТО-СПОСОБНОСТИ – Промышленное применение		
Статья 1350 "Условия патентоспособности изобретения", параграф 4: <ul style="list-style-type: none"> "4. Изобретение является промышленно применимым, если оно 	Статья 57: <ul style="list-style-type: none"> "Изобретение следует считать допустимым, если его промышленное 	<ul style="list-style-type: none"> Нет необходимости в каких-либо действиях.

<p>может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере."</p>	<p>применение возможно в любой отрасли промышленности, в том числе и в сельском хозяйстве."</p> <ul style="list-style-type: none"> • На первый взгляд кажется, что Статья 1350, 4 ГК обеспечивает более широкий диапазон секторов промышленного применения, поскольку в ней приведены буквальные ссылки на области, не указанные в Статье 57 ЕПК. Особенно это касается социальной сферы, которая представляется выходящей за пределы концепции ЕПК о промышленном применении. Однако термин "промышленное" должен пониматься ЕПВ в широком смысле (Руководство 	
--	---	--

	<p>по экспертизе в Европейском патентном ведомстве, Часть С-IV. 5.1) и поэтому исключает из числа патентоспособных лишь небольшое число объектов, которые еще не исключены из этого числа Статьей 52(2) ЕПК. В результате интерпретация в ЕПВ Статьи 57 ЕПК могла бы привести к результатам, аналогичным тем, которые получит РОСПАТЕН при интерпретации Статьи 1350, 4 ГК.</p>	
<p>КРИТЕРИЙ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ – Объекты, не являющиеся "изобретениями"</p>		
<p>Статья 1350 "Условия патентоспособности изобретения", параграф 5</p>	<p>Положения Статьи 1350, 5. ГК соответствуют положениям Статьи 52 (2) и (3) ЕПК.</p>	<p>Нет необходимости в каких-либо действиях.</p>
<p>ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ</p>		

<p>Статья 1349 "Объекты патентных прав", параграф 4 и Статья 1350 "Условия патентоспособности изобретения", параграф 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "4. Не могут быть объектами патентных прав: <ol style="list-style-type: none"> 1) способы клонирования человека; 2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; 3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; 4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали." 	<p>Статья 53 в совокупности с Правилами 26, 28 и 29</p> <ul style="list-style-type: none"> • Статья 1349, 4., 1)-3) ГК соответствует Правилу 28 (а)-(с) ЕПК (Инструкция по применению) • Статья 1349, 4., 4) ГК не полностью соответствует Статье 53(а) ЕПК, поскольку последняя 	<ul style="list-style-type: none"> • Нет необходимости в каких-либо действиях: Поскольку Перечень в Правиле 28 ЕПК содержит лишь примеры/объяснения "исключений из патентоспособности" на основе того, что они противоречат "общественному порядку" и морали, то нет необходимости включать в Статью 1349.4. ГК формулировку Правила 28 (d) ЕПК, если последняя охвачена общими положениями Статьи 1349, 4., 4) ГК (см. также приведенный ниже комментарий.) • Статья 1349, 4., 4) ГК может быть приведена в соответствие с ЕПК (с Соглашением ТРИПС и с Парижской
--	---	---

	<p>ограничивает применение так называемого "исключения из патентоспособности в связи с общественным порядком и моралью" теми случаями, когда "коммерческая эксплуатация" соответствующих изобретений "противоречила бы общественному порядку и морали".</p> <p>Далее в этой Статье указано, что такую эксплуатацию "не следует считать противоречащей сказанному выше только потому, что это запрещено законом или правилом в некоторых или во всех странах-участницах".</p> <p>Формулировка Статьи 53(а) ЕПК соответствует Статье 27, параграф 2 ТРИПС, а также Статье 4^{quarter} Парижской</p>	<p>конвенцией) путем изменения ее формулировки следующим образом:</p> <p>"4) иные решения, коммерческая эксплуатация которых противоречила бы общественным интересам, гуманитарным принципам и морали; такую эксплуатацию не следует рассматривать противоречащей перечисленному выше только потому, что это запрещено законом или правилом."</p>
--	--	---

<ul style="list-style-type: none"> • " 6. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения: 1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, 	<p>конвенции.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не ясно, охватывает ли Статья 1349, 4., 4) ГК также "диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения человека и животных", что предусмотрено Статьей 53(с) ЕПК. Если нет, то патентование таких методов разрешено Российским патентным правом. • Статья 1350, 6. ГК соответствует Статье 53(b) ЕПК и практике ЕПВ. 	<ul style="list-style-type: none"> • В настоящее время нет необходимости в каких-либо действиях. Может оказаться полезным обсуждение с РОСПАТЕНТОМ для прояснения вопроса интерпретации Статьи 1349, 4. 4) ГК. Что же касается других международных соглашений (отличных от ЕПК), то исключение указанных методов из числа патентоспособных не предписано, а лишь допускается Статьей 27, параграф 3 (а) ТРИПС. • Нет необходимости в каких-либо действиях.
--	--	---

полученных такими способами; 2) топологиям интегральных микросхем."		
ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ		
Статьи 1353, 1354 параграф 1, 1374-1375, 1378-1389, 1393-1394, 1396 параграфы 1 и 3, 1398-1400 (все в совокупности с соответствующими положениями Главы 69)		Положения, перечисленные в левом столбце, относятся к национальной процедуре выдачи патентов, применяемой РОСПАТЕНТОМ. Они являются специфичными для российского патентного права и не являются предметом настоящего анализа.
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НЕ ОТРАЖЕНЫ В ЕПК		
Статьи 1349, параграф 3, 1351-1352, 1354 параграф 3, 1355, 1359-1360, 1362, 1364-1373, 1376-1377, 1390-1391, 1395, 1396 параграф 2, 1397, 1401-1407 (все в совокупности с соответствующими положениями Главы 69)		ЕПК не отражает вопросы, перечисленные в левом столбце, либо содержит ссылки на национальное законодательство стран-участниц ЕПК.

4. Дальнейшие объяснения и документация

А. Гармонизация Статьи 52(1) ЕПК с Соглашением ТРИПС

Термин "во всех областях техники" был введен в Статью 52(1) ЕПК во время проведения Дипломатической конференции в 2000 г.; измененное положение вступило в силу 13 декабря 2007 г. Это изменение привело Статью 52(1) ЕПК в соответствие с первым предложением Статьи 27(1) Соглашения ТРИПС и в то же время четко указало, что патентная охрана предоставляется техническим изобретениям любого вида. В то же время введением выражения "техника" в это положение законодатель подтвердил предыдущую практику выдачи патентов в ЕПВ и судебную практику Апелляционных советов.

В. Текст Статей 25 и 26 Конвенции о европейском патенте для стран Общего рынка, ЕС ОJ, No. L 401/89

"Статья 25

Запрещение прямого использования изобретения

Патент Сообщества должен предоставлять его владельцу право предотвращать выполнение всеми третьими сторонами следующих действий без согласия владельца:

- (a) изготавливать, предлагать, выпускать на рынок или использовать продукт, который является предметом данного патента, либо импортировать или хранить этот продукт в указанных целях;
- (b) использовать способ, который является предметом патента, или, когда третья сторона знает либо это очевидно в данных обстоятельствах, что использование данного способа запрещено без согласия владельца данного патента, предлагать этот способ для использования на территории стран-участниц;
- (c) предлагать, выпускать на рынок, использовать либо импортировать или хранить в указанных целях продукт, полученный непосредственно с помощью способа, являющегося предметом данного патента.

Статья 26

Запрещение косвенного использования изобретения

1. Патент Сообщества должен давать его владельцу право предотвращать без его согласия выполнение всеми третьими сторонами следующих действий на территории стран-участниц – предоставление или предложение предоставить некоторому лицу, отличному от имеющего право использовать запатентованное изобретение, средств, относящихся к существенным элементам этого изобретения с целью его осуществления, когда третья сторона знает или это очевидно в данных обстоятельствах, что эти средства пригодны и предназначены для осуществления этого изобретения.

2. Параграф 1 не должен применяться, когда эти средства относятся к продуктам массового спроса, за исключением того случая, когда третья сторона побуждает лицо, которому предоставлены средства, совершить действие, запрещенное Статьей 25.
3. Лица, совершающие действия, указанные в Статье 27 с (а) по (с) не должны рассматриваться в качестве сторон, имеющих право использовать изобретение в смысле параграфа 1."

С. Перенос бремени доказательств в соответствии со вторым предложением Ст. 1358 2.2) ГК

Как указано выше в Сравнительной таблице, вопрос о переносе бремени доказательства не охвачен положениями ЕПК. Тем не менее, следует указать, что положения второго предложения Статьи 1358 2. 2) ГК соответствуют национальным законодательствам большинства стран-участниц ЕПК.

Д. Расчет срока действия патента согласно Статье 1230 в совокупности со Статьей 1363 ГК

В специализированных российских работах, комментирующих новую Часть IV российского Гражданского кодекса, некоторые авторы отмечают, что замена слова "дата" на слово "день" в соответствующих положениях, относящихся к сроку действия патента, отрицательно сказалась на расчете этого срока. Некоторые авторы отмечают, что при использовании слова "день" оказывается невозможным использовать общее правило расчета сроков, в соответствии с которым первым днем такого срока должен считаться **день, следующий за датой подачи** (Статья 191 ГК). В соответствии с этой интерпретацией первым днем срока действия патента согласно новой Части IV российского Гражданского кодекса является дата подачи. Соответственно, срок действия патента начинается и заканчивается на 1 день раньше. В этом отношении было отмечено, что ЕПК не определяет порядок расчета окончания 20-летнего срока. Поэтому если российские руководящие органы принимают дату подачи заявки в качестве первого дня срока согласно Статье 1363 ГК, то это не противоречит ЕПК.

Е. Европейский Союз: Отчет о слушаниях от 5 октября 1998 г. о льготном периоде патентов (см. прилагаемый текст)

Официальный бюллетень ЕПВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

Европейский союз

5 октября 1998 г. в Брюсселе состоялись слушания заинтересованных сторон по вопросу о льготном периоде патента. Решение по этим слушаниям было резюмировано Европейской комиссией в приведенном ниже отчете*.

Отчет о состоявшихся 5 октября 1998 г. слушаниях по вопросу о льготном периоде патентов

Основная цель данного отчета – представить аргументы и идеи, высказанные в ходе этих слушаний. Для лучшего понимания аргументов в необходимых местах приведены объяснения. В качестве введения в этот отчет приведено описание Европейского правового контекста. Решения по этим слушаниям представлены в конце отчета.

Европейский правовой контекст

Европейский правовой контекст введен со ссылкой на Мюнхенскую конвенцию о выдаче Европейского патента (Европейская патентная конвенция, ЕПК).

Европейское право предусматривает льготный период патента. Требование новизны является абсолютно условием выдачи патента.³ Статья 54 Конвенции гласит:

- "(1) Изобретение считается новым, если оно не образует часть известного уровня техники.
- (2) Уровень техники – это все, что стало публично известным путем письменного или устного описания, путем использования или любым иным путем до даты подачи заявки на Европейский патент".

Однако Статья 55 предусматривает два типа **раскрытий, не наносящих вреда правам**, т.е. раскрытий, которые были сделаны до даты подачи заявки и которые не компрометируют новизну изобретения. Таковыми являются раскрытия, совершенные в результате:

"(а) очевидного злоупотребления в отношении заявителя или его правопреемника, или

(b) того факта, что заявитель или его правопреемник продемонстрировали это изобретение на официальной или официально признанной международной выставке, отвечающей условиям Конвенции по международным выставкам, подписанной в Париже 22 ноября 1928 г. и в последний раз пересмотренной 30 ноября 1972 г."

В практике своей работы Европейское патентное ведомство (ЕПВ) во многих случаях определяло принцип абсолютной новизны.⁴

* Версия отчета на английском языке, составленная Комиссией

³ В Статье 52(1) ЕПК сказано: "Европейские патенты должны выдаваться на все изобретения, которые пригодны для промышленного применения, являются новыми и содержат изобретательский уровень".

⁴ Цитируемые здесь примеры взяты из судебной практики Апелляционных советов Европейского патентного ведомства, Мюнхен, 1996 г.

Например, слово "**публично**" относится ко всей информации, которая доступна публике, даже к тем случаям, когда один человек, не связанный обязательствами секретности, имел возможность для получения и понимания этой информации. Иными словами, единичная продажа предмета достаточна для того, чтобы сделать его доступным публике, при условии, что покупатель не связан обязательствами в отношении конфиденциальности. Нет необходимости доказывать, что другие лица знают об этом предмете. Однако если лицо, которое имело возможность получения такой информации, связано обязательствами секретности, то изобретение не рассматривается в качестве доступного для публики.

Прецедентное право ЕПВ утверждает, что **обязательство конфиденциальности** должно проистекать из явного соглашения. Молчаливые соглашения или соглашения, следующие из обстоятельств, являются проблематичными. Например, техническое описание, циркулирующее среди покупателей, не может рассматриваться в качестве секретной информации. Тем не менее, прецедентное право ЕПВ представляется более гибким в случаях переговоров о продажах, где наблюдается тенденция подтверждения обязательств по сохранению конфиденциальности. Это также относится к случаю, когда третьей стороне предоставляется образец для анализа или проверок (испытаний).

Апелляционные советы считают, что "**доступность**" имеет место при наличии теоретической возможности получения некоторым лицом элемента информации. Поэтому для публики достаточно иметь возможность получения информации. Для члена общества совсем не обязательно знать о наличии такой возможности и действительно получить такую информацию.

Что касается **раскрытий, не наносящих вреда правам**, то в практике работы ЕПВ содержится целый ряд решений, относящихся к **очевидному злоупотреблению**. В принципе очевидное злоупотребление имеет место в том случае, когда ясно, что третья сторона не была уполномочена передавать другим информацию, которой она владеет. Таким образом, очевидное злоупотребление существует, когда имеется намерение навредить интересам изобретателя или когда третья сторона поступает таким образом, что рискует навредить этим интересам, или когда третья сторона нарушает соглашение о конфиденциальности, которое она заключила с изобретателем. Решающим элементом при ответе на вопрос о наличии очевидного злоупотребления является намерение такого лица совершить злоупотребление.

В свете вышесказанного легко понять, почему льготный период не признан Европейским патентным правом. Льготный период дал бы изобретателю возможность в течение ограниченного периода времени раскрыть свое изобретение до подачи заявки на патент, при этом такое раскрытие не повлияло бы на новизну изобретения.

Аргументы

Первыми приведены аргументы в пользу льготного периода, за ними следуют аргументы против.

Аргументы в пользу льготного периода

До начала слушаний 5 октября 1998 г. Комиссия разослала заинтересованным сторонам вопросник, в котором потенциальные бенефициарии льготного периода были распределены по следующим категориям изобретателей: не промышленные исследователи, независимые изобретатели и малые и средние предприятия. **Слушания от 5 октября 1998 г. выявили, что, в основном, не промышленные исследователи и, прежде всего, независимые изобретатели имеют в связи с этим вопросом конкретные требования.** Первыми приведены аргументы, выдвинутые исследователями.

По существу **цель исследователя** заключается в увеличении суммы научных знаний. Экономическая важность результатов его исследований не представляется достаточно мотивирующим элементом.

Требования патентного права воспринимаются, в основном, как **ограничения**, которые существуют наряду с другими требованиями, все в большей степени предъявляемыми к исследователям: реклама, маркетинг, исследования с целью разработки.

С другой стороны, изобретатели имеют свою собственную, специальную **систему оценок**, по существу включающую публикации в научных журналах, имеющих свои научные комитеты. Сам факт подачи заявки мало чего стоит.

В век **Интернета** ситуация становится еще более сложной: каждый исследователь имеет возможность немедленного распространения своих последних полученных результатов. Этот феномен особенно известен в области биотехнологии.

Существенным является **повышение осведомленности** о требованиях патентного права. Тем временем, однако, изобретатель не может позволить, чтобы его изобретение утекало сквозь пальцы.

Именно поэтому льготный период следует рассматривать в качестве законно приемлемого решения, хотя оно, конечно, не является панацеей. **Льготный период может быть не более, чем компромиссным решением**, которое позволяет изобретателям исправлять свои ошибки. Он будет служить для них страховочной сеткой. Во Франции рабочая группа представила по этому вопросу доклад Министру национального образования, науки и технологии, в котором рекомендуются следующие характеристики льготного периода:

- (1) С учетом используемой в Европе системы "первый, кто подал"⁵, льготный период не может определять приоритет, но может лишь предоставлять иммунитет, т.е. он не должен давать приоритет и защищать изобретателя или его преемника, и в то же время должен охватывать раскрытия третьими сторонами, которые воспроизводят или повторяют, полностью или частично, раскрытие, выполненное изобретателем;
- (2) Льготный период устанавливается как минимум на европейском уровне, и предпочтительно – на мировом уровне;
- (3) Льготный период должен охватывать все области техники и все виды публикаций;
- (4) Льготный период должен быть исключительной практикой, связанной с ограничительными условиями (подача заявки на патент в течение шести месяцев после даты раскрытия, декларация заявителя и уплата пошлины).

Предполагаемый в этом докладе льготный период никоим образом не требует отказа в Европе от системы "первый, кто подал" в пользу системы "первый, кто изобрел", практикуемой в Соединенных Штатах. Американская система представляется очень сложной, поскольку она требует установления даты изобретения, которая сама по себе не имеет никакого отношения к льготному периоду.⁶

⁵ Выражение по поводу системы "первый, кто подал" относится к тому факту, что именно первый заявитель имеет право владения патентом и осуществления патентных прав, даже если он не является изобретателем. По контрасту с этим в Соединенных Штатах используется система "первый, кто изобрел": только изобретатель имеет право получить патент на свое изобретение.

⁶ Раздел 102(b) Главы 35 Кодекса Соединенных Штатов гласит: "(Некоторое лицо имеет право на патент, за исключением того случая, когда) данное изобретение было запатентовано или описано в печатном издании в данной или иной стране, либо находилось в общественном

Статья 28.2 соответствующего **Канадского закона** является примером того, как льготный период может успешно сосуществовать с системой "первый, кто подал":

(1) Предмет, определяемый формулой в заявке на патент в Канаде ("находящаяся на рассмотрении заявка") не должен был быть раскрыт (a) более чем за один год до даты ее подачи заявителем или лицом, получившим соответствующие знания прямо или косвенно от заявителя, таким образом, что этот предмет становится доступным для публики в Канаде или в любом другом месте; (b) до даты подачи заявки лицом, не упомянутым в параграфе (a), таким образом, что этот предмет становится доступным для публики в Канаде или в любом другом месте.

Независимые изобретатели предлагают ввести общий льготный период длительностью в 12 месяцев. Цель заключается не в поощрении раскрытий, а в защите новизны изобретений, предмет которых может быть раскрыт только изобретателями либо вследствие поиска ими финансовой поддержки, либо ввиду необходимости проведения проверок с целью подтверждения работоспособности их изобретений, либо поскольку они хотят сделать свои изобретения известными или раскрыть их, не зная, может ли от них потребоваться подача заявки на патент.

Если изобретателя вынуждают подать заявку на патент слишком рано, то он рискует заморозить изобретательский процесс. Кроме того, заявка на патент может потребовать от независимого изобретателя затрат денежных средств, которые ему необходимы для завершения своего изобретения.

Было отмечено, что в **некоторых отраслях промышленности** может отсутствовать альтернатива раскрытию (например, в таких как разработка сельскохозяйственной техники, производство одежды или, в области медицины⁷, - ортопедические повязки).

До приведения в соответствие с ЕПК, **Немецкое право** предусматривало льготный период, который не приводил ни к одной бедственной ситуации. В рамках Немецкого права льготный период все еще применим к полезным моделям.

Аргументы против введения льготного периода

В ЕПВ эти аргументы были представлены **промышленным сектором и Европейскими профессиональными представителями**. По существу эти аргументы базируются на предположении о том, что **компании**, вне зависимости от их размера, не могут принять разумное решение об инвестициях при слишком большом сопутствующем риске: часть стоимости патента – это их способность защитить изобретения.

Некоторое изобретение не имеет экономического значения до тех пор, пока оно не защищено патентом и не коммерциализовано. Льготный период будет лишь способствовать созданию **неопределенности**.

Например, после того, как изобретение опубликовано и представляется перспективным в смысле коммерческой прибыли, конкуренты будут стараться его воспроизвести. Если существует какая-либо неопределенность в отношении патента, который, скорее всего, будет выдан после публикации, то решения об инвестициях становятся значительно более сложными и от этого страдает конкуренция.

пользовании или продавалось в этой стране в течение более одного года до даты подачи заявки на патент в Соединенных Штатах..."

⁷ В связи с изобретениями в области медицины следует отметить, что в Европе методы хирургического и терапевтического лечения человека или животного, а также методы диагностики, применяемые к человеку или животному, не являются патентоспособными (Статья 52(4), ЕПВ). В Соединенных Штатах это не так.

Кроме того, даже если конкуренты изобретателя предполагают, что за публикацией последует подача заявки на патент, то ни один из них не может с определенностью предсказать, каким будет испрашиваемый в заявке **объем охраны**.

Помимо правовой неопределенности, которую создал бы льготный период, приводится и аргумент о том, что никто не будет способен предотвратить вторую публикацию, вне зависимости от того, является ли она добросовестной или нет, путем заимствования первой. Это приводит к риску продолжительных **судебных разбирательств по поводу права на публикацию**.

Было также отмечено, что Американская конкурентность ничем не обязана льготному периоду и что в любом случае льготный период **мало используется в Соединенных Штатах**. Кроме того, представляется, что введение льготного периода в Европе принесет непропорциональную пользу изобретателям из Америки и Японии, которые смогут получить охрану в Европе, но не наоборот, если в Европе останется система "первый, кто подал", поскольку в США и Японии льготный период предоставляется при условии выполнения конкретных требований.

Все пришли к соглашению, что нельзя перевести часы назад и вернуться в 1970-е годы. Обстоятельства изменились. Что имело отношение к делу в 1970-е, более его не имеет, особенно с учетом того, что, в отличие от распространенного мнения, предприятия малого и среднего бизнеса заботят те же вопросы, что и большие компании.

Академическая традиция публикаций была фактом жизни. Однако если университеты хотят стать игроками в мире экономики, то им придется отказаться от некоторых старых привычек. Им придется лучше понимать происходящее. Соответствующее **обучение** может помочь, однако не следует предполагать, что игроки, которые ничего не знают о патентном праве без льготного периода, знают гораздо больше о патентном праве с льготным периодом.

В любом случае было важно понять, что льготный период может быть введен только на базе **международного консенсуса**: односторонняя инициатива может только ослабить конкурентоспособность спонсоров.

Идеи

После обмена мнениями внимание было сконцентрировано на обсуждении некоторых идей участников. Эти идеи приведены ниже с некоторыми пояснениями, которые должны оказать помощь читателю в оценке их объема и значения, и которые отображают их достоинства.

Обеспечит ли система **временной заявки** или регистрации с **упрощенными формальными требованиями** решение в некоторых деликатных ситуациях?

С 8 июня 1995 г. в **Соединенных Штатах существует система временных заявок**.⁸ В соответствии с этой системой заявка может быть подана при упрощенных формальных требованиях: описание изобретения, соответствующие чертежи, имена изобретателей, оплата регистрационного взноса и документ, удостоверяющий подачу временной заявки на патент. Основной характерной чертой этой системы является отсутствие пунктов формулы изобретения. Однако Патентное ведомство США (ПТО) рекомендует, чтобы описание было как можно более полным. Кроме того, изобретение, на которое претендует любая последующая уже не временная заявка (она должна быть подана в течение одного года после даты подачи временной заявки), должно быть тем же самым, которое описано во временной заявке.

⁸ Раздел 111(b) Главы 35 Кодекса Соединенных Штатов.

Одногодичный период действительности временной заявки не протекает параллельно 20-летнему сроку действия выданного патента, который исчисляется с даты подачи не временной заявки.

Патентное ведомство США отмечает, что временная заявка требует от заявителя меньших первоначальных инвестиций для оценки коммерческого потенциала изобретения, после чего он может решиться на более крупные расходы при подаче не временной заявки. Это также позволяет достичь немедленного коммерческого продвижения изобретения при обеспечении более высокой степени безопасности в отношении его кражи. С даты подачи временной заявки начинается отсчет приоритетного года по Парижской конвенции.

В дополнение к системе временных заявок можно воспользоваться системой подачи заявок, которая характеризуется **известной датой и упрощенными формальными требованиями**. Такой датой является дата подачи не временной заявки, т.е. в отличие от США 20-летний срок начинается именно с этой даты. Однако формальные требования, которые необходимо соблюсти, не соответствуют всем формальным требованиям к правильной подаче заявки на патент.

Статья 80 ЕПК охватывает эту ситуацию: "Датой подачи заявки на Европейский патент должна быть дата, на которую поданные заявителем документы содержат:

- (a) указание на то, что испрашивается Европейский патент;
- (b) указание как минимум одной страны-участницы;
- (c) информацию, идентифицирующую заявителя;
- (d) описание и один или более пунктов формулы изобретения (...), даже если описание и пункты формулы не соответствуют другим требованиям данной Конвенции".

Статья 4 проекта договора ВОИС по патентному праву (SCP/1/3) также предусматривает эту возможность, относящуюся к дате подачи: "1)... участвующая сторона должна обеспечить, чтобы датой регистрации заявки была дата получения ее Ведомством ...

- (i) явного или подразумеваемого указания на то, что имеется намерение подать заявку;
- (ii) указания, позволяющего идентифицировать заявителя или позволяющего Ведомству связаться с ним;
- (iii) документа, который выглядит как описание."

Не имеет никакого значения, что отсутствуют требования подачи одного или нескольких пунктов формулы.

Некоторые из присутствующих на слушаниях отмечали, что система временных заявок и упрощенных формальных требований (которая должна была бы быть завершена в надлежащее время), предоставляющая фиксированную дату, оказала бы помощь изобретателям, которые временами сталкиваются с требованиями патентного права, особенно в тех случаях, когда не требуется немедленная оплата пошлины.

Концепция **очевидного злоупотребления** требует пересмотра.

Многие участники заявили, что при существующем законодательстве (Статья 55 ЕПК, которая относится к раскрытиям, не наносящим вреда правам) **интерпретация**

концепции очевидного злоупотребления требует пересмотра. Интерпретация представляется слишком узкой, поскольку она не охватывает международные раскрытия. Это может оказаться особенно полезным в случаях раскрытия, следующего за предыдущим раскрытием в конфиденциальном порядке, например, когда изобретатель раскрыл свое изобретение в целях его проверки третьей стороне, а эта третья сторона раскрыла изобретение другим. Следует подумать о замене концепции очевидного злоупотребления не более гибкую концепцию.

Определение **международной выставки** также является слишком узким.

И вновь в отношении раскрытия, не наносящего вреда правам, было отмечено, что в настоящее время существует **недостаточное количество официально признаваемых международных выставок**, в то время как независимые изобретатели имеют возможность выставлять свои изобретения на целом ряде мероприятий.

Решение может предоставить **полезная модель**.

Некоторые из вносивших предложения считают, что система полезных моделей может оказаться полезным ответом на пожелания независимых изобретателей, деятельность которых имеет тенденцию к концентрации на механических изобретениях.

Выводы

Для противников льготного периода решающим аргументом является боязнь правовой неопределенности, оказывающей влияние на изобретения.

Бывают ситуации, когда изобретатели не могут избежать раскрытия своих изобретений, например, при необходимости проведения проверок.

Ситуацию в Соединенных Штатах следует рассматривать с осторожностью, поскольку используемая там система отличается от европейской.

Более подробно следует проанализировать воздействие Интернета на возможности публикации.

В отношении биотехнологических изобретений следует отметить, что Директива 98/44/ЕС требует, чтобы Комиссия к 30 июля 2000 г. опубликовала отчет, содержащий оценку влияния отсутствия публикаций по основным исследованиям в области генной инженерии, или поздних публикаций, или документов на эту тему, которые могут быть запатентованы.

Если льготный период будет введен когда-то в будущем, то важно, чтобы это произошло на мировом уровне.

Следует глубоко проанализировать возможности, предлагаемые системой временных заявок или временной регистрации с упрощенными формальными требованиями и отсутствием пошлин.

Следует пересмотреть предусмотренные в настоящее время два случая раскрытий, не наносящих вреда правам: очевидное нарушение в отношении заявителя и демонстрация изобретения на официально признанной международной выставке.

Существует настоятельная необходимость улучшения распространения информации о положениях патентного права. Комиссия обязуется отреагировать на этот вопрос и реструктурировать программы, уже осуществляемые на уровне Сообщества. Можно подумать и о выпуске сообщения на эту тему.