



№ 12/2023

Ежемесячный научно-практический журнал
Издается с 1966 г.

Журнал включен в **Перечень ВАК**
ведущих рецензируемых научных журналов

Главный редактор –
Кузнецова Нина Петровна,
член Союза журналистов России

Редакция:

Э.П.Гаврилов – проф. НИУ Высшая школа
экономики, докт. юрид. наук

О.А.Городов – проф. кафедры коммерческо-
го права Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, докт. юрид. наук

С.А.Горленко – главный научный сотрудник
ФГБУ ФИПС, канд. юрид. наук

В.О.Калятин – проф. Исследовательского
центра частного права им. С.С. Алексеева,
канд. юрид. наук

Н.Н.Карпова – проф. РАНХиГС, докт. экон. наук

Е.С.Киневская – ответственный секретарь

Л.Л.Кирий – заместитель директора ФИПС

В.И.Мухопад – проф. РГАИС, академик РАЕН,
докт. экон. наук

Е.А.Павлова – начальник отдела законода-
тельства об интеллектуальных правах
Исследовательского центра частного права
им. С.С.Алексеева, канд. юрид. наук

О.А.Рузакова – проф. Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, докт. юрид. наук

А.П.Сергеев – проф. кафедры гражданского
права и процесса НИУ Высшая школа
экономики (Санкт-Петербургский филиал),
докт. юрид. наук

В.Н.Синельникова – проф. НИУ Высшая
школа экономики, докт. юрид. наук

Т.С.Яценко – руководитель департамента
частного права НИУ Высшая школа
экономики, докт. юрид. наук

А.А.Амангельды – проф. Евразийской
юридической академии им. Д.А.Куняева,
докт. юрид. наук (Республика Казахстан)

Подписано в печать 23.11.2023

Выход в свет 5.12.2023

Уважаемые читатели, подходит к концу еще один прожитый нами год. Нельзя сказать, что для редакции он был легким. После долгих раздумий экономическая составляющая редакционно-издательского процесса привела нас к решению временно приостановить выпуск журнала «Патентный поверенный». С нового года уникальный журнал, которого не было и нет ни в одной стране мира, меняет свой формат. Теперь, начиная с января 2024 г., в журнале «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» появится рубрика «Журнал в журнале «Патентный поверенный».

Дорогие друзья, коллеги! Редакция «Патенты и лицензии» от всей души поздравляет вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесет в каждый дом взаимопонимание, тепло и уют. Желаем вам, вашим родным и близким здоровья, счастья и благополучия. Пусть радует и достойно оплачивается любимая работа. А редакция, как всегда, будет ответственно подходить к отбору статей и привлечению к их написанию самых известных и продвинутых специалистов в области интеллектуальной собственности. Так что, кто еще не успел, не забудьте оформить подписку на самый читаемый и авторитетный в области вашей деятельности журнал «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права».

В номере:

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Преддоговорные правоотно-
шения в сфере интеллекту-
альной собственности.

О.А.Рузакова, А.В.Демкина 2

Еще раз о ГОСТе по патент-
ным исследованиям 11

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Практические вопросы
создания и использования
дипфейков.

В.О.Калятин 12

ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Выделенная из выделенной
и первоначальная заявка.

**А.В.Залесов,
И.Г.Озолина** 23

Штаммы микроорганизмов
и другие объекты живой при-
роды в системе патентного
права. **Н.С.Бессараб** 31

Процессуальные особенности
рассмотрения дел о защите
интеллектуальных прав.

**М.О.Дьяконова,
П.Д.Печегина,
С.А.Синицын** 39

Конфликт произведений
и товарных знаков

в российской практике.

Часть II. **К.В.Гец** 50

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ патентной информации
по управлению беспилотными
летательными аппаратами.

**З.Э.Войцеховская,
А.М.Шпикалов** 61

СЛОВО АСПИРАНТАМ И СОИСКАТЕЛЯМ

Предприятие и коммерческое
обозначение как средство
его индивидуализации.

И.А.Черныховский 67

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приказ Росстандарта от 10
октября 2023 г. № 1088-ст
«Об отмене приказа Федера-
льного агентства по техни-
ческому регулированию
и метрологии от 8 июня
2022 г. № 453-ст» 74

Приказ Росстандарта
от 8 июня 2022 г. № 453-ст
«Об утверждении националь-
ного стандарта Российской
Федерации» 74

Указатель материалов, опубли-
кованных в журнале «Патенты
и лицензии. Интеллектуальные
права» в 2023 г. 75



УДК 347.77.028

ВЫДЕЛЕННАЯ ИЗ ВЫДЕЛЕННОЙ И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАЯВКА

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ



В статье **А.В.Залесова** – канд. юрид. наук, адвоката, патентного поверенного, управляющего партнера адвокатского бюро «А.Залесов и партнеры» (Москва, zalesov@azalesov.com) и **И.Г.Озолиной** – адвоката, патентного поверенного, старшего партнера адвокатского бюро «А.Залесов и партнеры» (Москва, ozolina@azalesov.com), рассматривается проблема, связанная с практикой патентования в России посредством выделенных заявок. Особенность рассматриваемой авторами темы состоит в том, что действующее российское законодательство недостаточно четко регулирует институт выделенных заявок, из-за чего на практике возникает неправильное понимание порядка определения приоритета по выделенной заявке, а также того, какая заявка является первоначальной в целях установления приоритета.

Ключевые слова: изобретение, первоначальная заявка, выделенная заявка, дата приоритета, патентная монополия, исключительное право на изобретение.

ALLOCATED FROM ALLOCATED APPLICATION AND INITIAL APPLICATION

In the article of **A.V.Zalesov**. PhD, Lawyer, patent attorney, Managing partner of the law firm «A.Zalesov & Partners» (Moscow, zalesov@azalesov.com) and **I.G.Ozolina**, lawyer, patent attorney, Senior partner of the law firm «A.Zalesov & Partners» (Moscow, ozolina@azalesov.com), the problem related to the practice of patenting in Russia by means of selected applications is considered. The peculiarity of the topic considered by the authors is that the current Russian legislation does not clearly regulate the institution of allocated applications, which in practice leads to a misunderstanding of the procedure for determining priority for a allocated application, as well as which application is the initial one in order to establish priority.

Key words: invention, initial application, allocated application, priority date, patent monopoly, exclusive right to invention.

В истории отечественного патентного права применение института выделенных заявок в силу его недостаточно четкого определения в рамках действующего как российского, так и евразийского патентного законодательства создавало и

по-прежнему создает ряд неоднозначных практик. Для понимания исторически существовавших проблем можно вспомнить, что до внесения изменений в Патентный закон РФ в 2003 г. Роспатент отсчитывал 20-летний срок действия патента, выданного



по выделенной заявке, с даты подачи в патентное ведомство самой выделенной заявки (то есть с момента поступления в ФИПС ее материалов). Поэтому такие патенты действовали гораздо дольше патентов, выданных по первоначальной заявке.

В случае, когда подавалась выделенная из выделенной и т.д. заявка, срок действия исключительного права мог продлеваться на 10 и более лет в сравнении со сроком первого патента. Не секрет, что абсолютное большинство выделенных заявок (более 95%) подавалось и подается в Роспатент иностранными заявителями, при том, что общая доля иностранных заявителей была в пределах 20–35%. Также почти все выделенные заявки в Евразийском патентном ведомстве (ЕАПВ) принадлежат заявителям из дальнего зарубежья. Поэтому неправомерно удлиненные патентные монополии в России принадлежали иностранным патентообладателям (в основном крупным западным корпорациям).

Данный подход, приводивший фактически к ничем не обоснованному продлению исключительного права на российском рынке, был изменен после того, как привлек к себе внимание в ряде споров по претензиям иностранных патентообладателей к российским компаниям. В отечественное



патентное законодательство в 2003 г. было внесено указание на то, что срок действия патента по выделенной заявке отсчитывается с даты подачи первоначальной заявки, а именно



с даты поступления в патентное ведомство материалов первоначальной заявки. Также в Патентном законе РФ было указано, что приоритет выделенной

заявки может быть установлен по первоначальной заявке, в частности, если подача выделенной заявки осуществлена до выдачи патента по первоначальной заявке.

Но и после 2003 г. явление длительного патентования путем каскада выделений присутствовало как в практике Роспатента, так и ЕАПВ. Это было выгодно крупным игрокам патентного рынка. Прямого запрета на подачу выделенной из выделенной заявки в законе как не было, так и нет. Каких-либо установленных законом ограничений к формуле выделенной заявки также не предусмотрено. Некоторые попытки, предпринимаемые ЕАПВ, по ограничению такой деятельности, когда она противоречит интересам экспертизы (например, когда требуется повторное рассмотрение того же самого изобретения), вызывали резкую критику заявителей, практикующих многократное выделение.



Основой практики каскада выделений является более чем неоднозначное утверждение, что первоначальных заявок может быть несколько. То есть первоначальная заявка это не первая и начальная, а любая заявка, из которой происходит выделение. Защитники каскада выделений утверждают, что у патента, выданного по выделенной из выделенной заявки, первоначальных заявок две. Одна – это первая первоначальная, от которой отсчитывается срок действия патента, но есть и вторая первоначальная, из которой происходит выделение.

Критиковать такую логику, а также нарушение в этом утверждении семантических правил («вторая не есть первая») бесполезно, потому что такое обоснование дает значительную выгоду. Можно лишь констатировать, что отсутствие детальной регламентации в нормативных документах позволяло при помощи подачи различной комбинации выделенных заявок преодолевать неявно установленные запреты, призванные прямо или косвенно ограничить свободу заявителя и патентообладателя в выборе способов правовой охраны своего объекта, а также срок патентования.

Почему в правильно работающей патентной системе должны быть ограничения на срок патентования? Потому что неограниченная свобода для заявителя и патентообладателя в подаче выделенных заявок неизбежно оборачивается отсутствием правовой определенности для третьих лиц относительно того, будет ли соответствующий объект, раскрытый

в первоначальной заявке, находиться под патентной охраной. Выделенная заявка публикуется через определенное время после ее подачи в патентное ведомство (в Российской Федерации это 18 мес.). Соответственно, в течение этого срока после выдачи патента заинтересованные лица лишены возможности понять, закончено ли патентование или новые объекты (которых может быть множество) из описания первоначальной заявки будут в дальнейшем получать охрану. При выдаче следующего патента неопределенность опять возникает на срок до публикации вновь выделенной заявки и т.д. Такая неопределенность может длиться очень долго, вплоть до истечения 20 лет с даты подачи первой заявки, поскольку как в Роспатенте, так и в ЕАПВ сегодня существует практика не ограниченной ничем возможности подать выделенную из выделенной заявки, которая может быть также выделенной и т.д.

Более того, сегодня стандартной является практика повторного патентования того же самого изобретения, поскольку для его определения используется только независимый пункт формулы. Поэтому законным считается получение двух патентов, у которых отличаются независимые пункты, но полностью совпадают совокупности признаков независимого и зависимого пункта, то есть в зависимых пунктах двух разных патентов с одной датой приоритета описано идентичное изобретение.

Таким образом, два патента охраняют идентичные изобретения, что ничем, кроме как двойным патентова-



нием с позиций классического патентного права, не является, но таковым пока не признается на практике. Получение более позднего патента на идентичное изобретение в области фармацевтики позволяет, например, получить продление его срока действия в случае, если при получении предшествующего патента на идентичное изобретение патентообладатель по каким-то причинам не подал заявление о его продлении в установленный законом шестимесячный срок (п. 2 ст. 1363 ГК РФ). Разрешенное фактически двойное патентование по выделенной заявке, то есть выдача нового патента по выделенной заявке при идентичных зависимых, но различных независимых пунктах формулы (получение более широкого независимого пункта) позволяет «приготовить» формулу специально для спора с производителями, которые вышли на рынок после получения более раннего патента, наивно решившими, что нарушения такого узкого патента нет. Существуют и иные полезные для патентообладателя практики, основанные на каскаде выделений.

В российском законодательстве в основу такой практики положена чуть ли не единственная норма, в которой регулируется делопроизводство по выделенным заявкам (п. 4 ст. 1381 ГК РФ): *«Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрываю-*

щей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента».

В действующем евразийском патентном законодательстве подобная норма сформулирована в п. 6 Правила 49 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – Инструкция), где указано, что заявитель имеет право подать выделенную евразийскую заявку при наличии в первоначальной евразийской заявке, поданной тем же заявителем, других изобретений. Выделенная евразийская заявка имеет дату подачи и в соответствующих случаях дату приоритета первоначальной евразийской заявки, из которой она была выделена, если выделенная евразийская заявка подана только в отношении изобретений, которые были раскрыты в первоначальной евразийской заявке, а содержащиеся в выделенной заявке сведения не выходят за рамки первоначальной заявки.



Формула изобретения по выделенной евразийской заявке не должна содержать изобретений, тождественных изобретениям, в отношении которых правовая охрана испрашивается по первоначальной евразийской заявке, за исключением ограничения первоначальной заявки согласно правилу 4 Инструкции в случае нарушения требования единства изобретения. Выделенная евразийская заявка может быть подана, если на дату ее подачи первоначальная заявка не отозвана или не считается отозванной и ее подача осуществлена до даты выдачи евразийского патента по первоначальной заявке, а в случае принятия по ней решения об отказе в выдаче евразийского патента – до исчерпания возможности его обжалования.

В качестве исторической справки можно отметить, что в первом советском патентном законе, принятом в последний год существования СССР, вместо законодательства, регулировавшего выдачу авторских свидетельств, содержалось более четкое определение выделенной заявки с позиции классических подходов патентоведения. В п. 3 ст. 12 закона СССР «Об изобретениях в СССР» было указано на право заявителя подать выделенную заявку и порядок установления приоритета по ней. Так, заявитель имел право подать выделенную заявку (заявки) при нарушении его первоначальной заявкой требований единства изобретения, а также при наличии в первоначальных материалах заявки других изобретений. Заявка, выделенная по инициативе заявителя, должна была быть подана

до выдачи патента по первоначальной заявке. Если выделенная заявка была подана в установленные сроки и не изменяла сущности заявленного изобретения по сравнению с содержанием первоначальной заявки, по выделенной заявке устанавливался приоритет первоначальной заявки.

Таким образом, советское законодательство прямо указывало на право заявителя подать выделенную заявку в случаях нарушения требования единства изобретения (то есть когда в формуле имеется несколько объектов, не связанных единым изобретательским замыслом) либо при наличии в первоначальной заявке других изобретений. То есть советский закон прямо указывал, что подача выделенной заявки должна обеспечивать патентование других изобретений, а не того же самого изобретения. Ввиду подобного законодательного регулирования, насколько нам известно, в СССР не было практики выдачи авторских свидетельств или патентов на идентичные изобретения, представленные не только в независимых, но и в зависимых пунктах формулы, что считается современной российской нормой.

В основном международно-правовом источнике патентного права – Парижской конвенции по охране промышленной собственности – возможность подачи выделенной заявки (названной разделением заявки) предусмотрена в ст. 4G. Там указано, что заявитель может по своей инициативе разделить заявку на патент, сохраняя в качестве даты каждой отдельной заявки дату первоначальной заявки и в соответствующих случа-



ях преимущество права приоритета. Каждой стране союза предоставляется право определить условия, при которых разрешается такое разделение.

Как видим, для правильного установления приоритета по выделенной заявке важно определить, что является первоначальной заявкой для выделенной и, в частности, для выделенной из ранее уже выделенной заявки. Термин «первоначальная заявка» содержится и в ГК РФ, и в Инструкции к Евразийской патентной конвенции, и в Парижской конвенции.

Недавно президиум Суда по интеллектуальным правам вынес очень важное постановление, в котором подробно рассмотрел вопрос о том, что является первоначальной заявкой для выделенной из выделенной заявки по российскому праву. Судебное толкование после завершения рассмотрения дела призвано установить объективное значение правового термина для его дальнейшего применения как Роспатентом, так и судами. Возможно, точку в данном споре поставит позиция Верховного суда Российской Федерации.

Фабула спора о действительности патента по делу № СИП-570/2022 в итоге сводилась к тому, какую заявку считать первоначальной: первую, которая является переведенной на национальную фазу международной заявкой, или первую в цепочке выделенную заявку, после которой потом еще раз были осуществлены второе, третье и четвертое выделения. Установление, какая заявка в данном случае первоначальная, стало ключевым для определения соответствия

изобретения условию патентоспособности «новизна», поскольку по первой заявке (из которой состоялось первоначальное выделение) патент был выдан задолго до подачи второй выделенной заявки, то есть, по мнению заявителя, ранее подавшего возражение в Роспатент и получившего отказ, приоритет по первой заявке установлен быть не мог при признании ее первоначальной. Напротив, по мнению Роспатента и патентообладателя, первоначальной заявкой для второй выделенной заявки является не самая первая заявка, а первая выделенная заявка, поскольку именно из нее выделена вторая выделенная заявка (по ней на момент выделения патент еще не был выдан).

В постановлении по делу № СИП-570/2022, вынесенному 6 октября 2023 г., президиум Суда по интеллектуальным правам в качестве вводного тезиса отметил, что правовое регулирование института выделения заявок и определения по ним дат приоритета в ГК РФ носит фрагментарный характер, не содержит подробной конкретизации соответствующей процедуры. Учитывая это, содержание правовых норм устанавливается президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании анализа как самой спорной нормы права, так и ее соотношения с нормами международного права, на которых она основана.

Далее суд указал: *«Согласно пункту 1 статьи 1363 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющий это право патент действуют при условии со-*



блюдения требований, установленных названным Кодексом, с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (п. 4 ст. 1381) с даты подачи первоначальной заявки.

Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно – дата поступления последнего из документов (п. 3 ст. 1375 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 11 Договора о патентной кооперации получающее ведомство устанавливает в качестве даты международной подачи дату получения международной заявки (при условии соблюдения названных в названном пункте условий).

Таким образом, по смыслу приведенных норм права датой подачи первоначальной заявки для заявки, являющейся национальной фазой международной заявки, является дата получения международной заявки уполномоченным органом.

По смыслу приведенных норм права первоначальная заявка может быть только одна, таковой является заявка, из которой произведено первичное выделение. Именно по этой заявке устанавливается дата подачи и испрашивается приоритет.

В том случае, если имеется «каскад» заявок – несколько последова-

тельно выделенных заявок, – необходимость учета первой из числа последовательных заявок (той, из которой произошло самое первое выделение) обусловлена не только правилами установления даты приоритета, она учитывается и в иных целях.

Так, согласно п. 24.3.3 Административного регламента № 327 при проверке соблюдения условия, связанного с раскрытием заявленного изобретения в ранее поданных материалах, в случае испрашивания приоритета по выделенной заявке устанавливается, раскрыто ли изобретение в первоначальной заявке, а если заявка выделена из конвенционной заявки и приоритет испрашивается по дате ее приоритета, – то в первой заявке.

Совершенно очевидно, что для установления даты приоритета именно по дате подачи первой заявки из «каскада» заявок под первоначальной заявкой понимается именно она, поскольку если в ней спорное техническое решение не раскрыто, требование раскрытия изобретения в первоначальной заявке для конкретной выделенной из выделенной заявки считать соблюденным нельзя, даже если такое техническое решение (пусть и в нарушение норм ГК РФ) раскрыто в одной из промежуточных (при том, что, безусловно, конкретное техническое решение должно быть раскрыто и во всех промежуточных).

При этом термин «первоначальная заявка» во всех правовых целях должен рассматриваться с одинаковым значением».



Подобный подход к оценке того, что является первоначальной заявкой, президиум Суда по интеллектуальным правам подтвердил в деле с близкой фабулой спора – № СИП-552/2022.

Хочется надеяться, что приведенное выше мнение авторитетного судебного органа поставит точку в противоречивых рассуждениях защитников бесконечного каскада выделений о том, что первоначальная заявка – это вовсе не обязательно первая и начальная заявка, а вполне может быть и вторая, и третья, и пятая заявка, из которой происходит выделение, а также, что первоначальных заявок у одного патента может быть несколько.

Также хочется рассчитывать, что институт выделенных заявок со временем будет детально регламентирован в нормативных правовых документах так, что простора для подобных неоднозначных интерпретаций не будет. Правильно работающий институт выделенных заявок важен и нужен патентной системе, но он не должен систематически нарушать интересы третьих лиц, то есть общества, за счет сверхдлительного патентования и отсутствия сведений о поданных выделенных заявках в течение 18 мес. с даты их поступления в Роспатент.

Список литературы

1. Бабаев А.Б., Бабкин С.А., Бевзенко Р.С. и др. *Гражданское право. Ак-*

туальные проблемы теории и практики. В 2-х т./Под общ. ред. докт. юрид. наук В.А.Белова. 2-е изд. М.: Юрайт, 2015.

2. Джермакян В.Ю. *Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ. 4-е изд., перераб. и доп./СПС «Гарант», 2015.*

3. Залесов А.В. *Об отсутствии исключительного права на изобретение у создавшего его изобретателя//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2021. № 11.*

4. Залесов А.В., Озолина И.Г. *Выделенные заявки на выдачу патента – инструмент обхода закона?// Патентный поверенный. 2021. № 2.*

5. Осминин Б.И. *Заключение и имплементация международных договоров и внутригосударственное право. М.: Инфотропик медиа, 2010.*

6. Эннекцерус Л. *Курс германского гражданского права. Т. I. М., 1950.*

7. *Congress AIPPI, Milan 2016, Adopted Resolution as of September 20, 2016, «Publication of Patent Applications»//<https://www.aippi.dk/wp-content/uploads/2016/12/Resolution-on-Publication-of-Patent-Applications-English.pdf>*

8. Lemley M.A., & Moore K.A. *Ending Abuse of Patent Continuations. UC Berkeley: Berkeley Law, 2003//<https://escho.larship.org/uc/item/9wq259tk>*

9. *Summary Report AIPPI, Question Q193 «Divisional, Continuation and Continuation in Part Patent Applications»//<https://www.aippi.fr/upload/Singapore%202007%20Q193%20194%20195/sr193english.pdf>*