



2



13



55



13



42



38



17



22



49

## Содержание

### НАШЕ ДЕЛО – ПАТЕНТНОЕ

*Залесов А.В.*

Приоритет изобретения и ограничение патентной монополии по времени . . . . . **2**

*Данилина Е.А., Захаревский А.И.*

Контрафактная продукция: патентно-правовые проблемы проведения экспертизы. . . . . **13**

*Пантелеев М.В.*

Эксперт, «средний специалист» и анализ изобретения на патентоспособность . . . . . **17**

### ВОПРОС РЕБРОМ

*Боровский Д.А.*

Федеральная антимонопольная служба на защите недобросовестной конкуренции? . . . . . **22**

### ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

*Медведев С.В.*

Особенности доверительного управления исключительным правом. . . . . **32**

*Гаврилов Э.П.*

Авторство на результат интеллектуальной деятельности – юридический факт гражданского права России. . . . . **38**

### ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

*Решетникова М.А.*

Понятие «служебный результат интеллектуальной деятельности» в советском и современном российском праве . . . . . **42**

### ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

*Агамагомедова С.А.*

Экспертные процедуры при административно-правовой защите интеллектуальных прав . . . . . **49**

*Джермакян В.Ю.*

Когда процедура уточнения формулы не рассматривается как многократное ее уточнение? . . . . . **55**

### ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Зарегистрированы патентные поверенные Российской Федерации. . . . . **59**

# Приоритет изобретения и ограничение патентной монополии по времени

■ **А.В.ЗАЛЕСОВ** – канд. юрид. наук, адвокат, патентный поверенный (Москва, патентно-правовая фирма «А.Залесов и партнеры», zalesov@azalesov.com)

**Автор анализирует проблему, вынесенную в заголовок статьи.**



**Т**ермин «*монополия*» в отношении патентных прав в российской научной среде был (да и остается) не очень популярным. Ситуация несколько изменилась в 2015–

2019 гг., прежде всего ввиду активности Федеральной антимонопольной службы, декларировавшей необходимость распространения антимонопольных мер на патентные экономические отношения (прежде всего в фармацевтике) и объявившей о планах усовершенствования в антимонопольном направлении патентного законодательства. Поскольку озвучиваемые Федеральной антимонопольной службой предложения были весьма радикальны (например, вторичные фармацевтические патенты предполагалось фактически «ликвидировать как класс») и недостаточно пропра-

ботаны теоретически, они были резко негативно встречены многими практикующими юристами, патентными поверенными и научными работниками.

В дальнейшем<sup>1</sup> в подзаконные нормативные акты, регулирующие процедуру выдачи патентов Роспатентом, в частности, на вторичные фармацевтические изобретения, были внесены весьма разумные изменения, которые, вероятно, позволят правомерно отказывать в признании охраноспособными «вечнозеленых» инноваций, а именно несущественных усовершенствований (композиций, полиморфов и проч.), и тем самым сгладить остроту судебных столкновений по поводу необоснованного удлинения патентной монополии или столь же со-

<sup>1</sup> Приказы Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 октября 2018 г. № 527, от 31 марта 2021 г. № 155 «О внесении изменений в Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316».



мнительного принудительного лицензирования патентов на фармацевтические препараты (именно на основании наличия вторичного патента на зависимое изобретение<sup>2</sup>, якобы представляющее собой важнейшее техническое достижение или дающее поистине грандиозный экономический эффект). Хочется надеяться, что попытки антимонопольного регулятора «усовершенствовать» патентную систему на этом закончатся, так как критическая оценка патентоспособности вторичных фармацевтических изобретений экспертами Роспатента сделает просто ненужным дальнейшее антимонопольное ужесточение в патентной сфере. Однако данный опыт показал, что нормы патентного права, регулирующие экспертизу изобретения по заявке на выдачу патента, по сути, регулируют будущую монополию. И если эти нормы работают некорректно, то возникает незаконная и несправедливая монополия, в частности, в такой чувствительной для общества области как жизненно важные лекарственные средства. Поэтому о монополистическом характере патентного права забывать не стоит ни теоретически, ни практически.

Оценка правомерности любых аспектов получения и использования исключительного права на изобретение, на наш взгляд, должна осуществляться с учетом того, что субъективное патентное право – это именно монополия патентообладателя на использование изобретения. Поскольку монополизм как экономическое явление, ограничивающее конкуренцию и ведущее к значительному росту цен, вредит интересам общества, то только установленная строго в соответствии с законом и ограниченная во времени патентная моно-

<sup>2</sup> П. 2 ст. 1362 ГК РФ.

полия может считаться правомерной реализацией положенного в теоретическую основу патентной системы некоего договора между изобретателем, раскрывающим изобретение, и обществом, получающим его в свое общественное достояние по истечении срока выдаваемой государством монополии.

Изречение «Помни о мельнике» призывает свято помнить о презумпции невиновности в уголовном процессе. Довольно неизвестно, существовал ли в действительности невиновно казненный итальянский мельник или это средневековая городская легенда, но монополия высокая цена на запатентованное жизненно важное лекарственное средство, конечно, существует в каждой аптеке. Полагаем, что, анализируя конкретные ситуации применения патентного права, нужно помнить о монополии. При этом, конечно, если достоверно установлено, что субъективное патентное право законно и обосновано, его следует строго охранять от противоправных посягательств.

Понимая монополистический характер патентного права, некоторые привычные моменты патентной практики воспринимаются странно, если на них посмотреть с позиций «*общественного наблюдателя*». Например, признается, в том числе судом<sup>3</sup>, что третьи лица,

<sup>3</sup> Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-219/2016: «Возможность оспаривания патента в период своего действия, помимо частного интереса, который может быть у лица, подающего возражение, преследует также публичный интерес, заключающийся в том, чтобы неправомерно выданные патенты не препятствовали развитию науки и ведению третьими лицами деятельности с использованием неохранных технических решений. Поэтому оспаривание патентов допускается любыми лицами в период срока их действия. Такой публичный интерес сохраняется, пока сохраняется действие патента или возможность его восстановления».



успешно оспорившие патент в Палате по патентным спорам и признавшие его недействительным *ab initio*, реализовали не только свой, но и публичный интерес (*ab initio nullum semper nullum*). Но если понимать, что аннулирование патента по результатам рассмотрения возражения третьего лица означает исправление ошибки (вольной или невольной) государства в предоставлении монополии, и это – в интересах всего общества, то почему исправление ошибки осуществляется за счет третьего лица? Незаконный монополист не несет при этом никакой ответственности (с него даже не взыскиваются понесенные выигравшим и действовавшим в публичном интересе оппонентом процессуальные расходы). По умолчанию предлагается считать, что такая ситуация – некий казус, за который никто ответственности не несет.

В случае, если в основу возражения против выдачи патента был положен вновь найденный и ранее неизвестный источник информации из уровня техники, то непривлечение к ответственности монополиста можно объяснить отсутствием вины (он не отвечает за ошибки и упущения государственной патентной экспертизы по его заявке). Допустим, если монополист знал о ранней публикации, порочащей новизну (например, как часто бывает – это его собственная публикация в малоизвестном профессиональном издании). Или, например, заявитель намеренно испросил более ранний приоритет, чтобы исключить из уровня техники близкую публикацию – свою или иного лица. Например, заявитель представил предшествующую конвенционную заявку на иностранном языке, в которой изобретение в действительности не раскрывалось. Роспатент по закону не проверяет в этом

случае требуемый факт раскрытия изобретения в приоритетной заявке и верит заявителю. В такой ситуации, очевидно, есть вина патентообладателя. Причем здесь вина отнюдь не в неосторожной форме, а это классический *dolus malus*. Так почему в этом случае патентообладатель (читай – незаконный монополист, умышленно получивший незаконную, то есть не положенную ему по закону монополию путем обмана органа государственной власти) не несет никакой ответственности?

Рискну дать простой ответ на этот вопрос, который чуть упрощает ситуацию, но зато сразу дает понимание ее сути. Это происходит потому, что патентное законодательство писали и многократно переписывали в интересах патентообладателей. Конечно, речь идет отнюдь не о российском законе, который лишь воспроизвел германскую модель патентного права в 1992 г. Более мягкий, устраивающий многих ответ на этот вопрос может быть таким: так уж сложилось исторически в патентной системе.

В научных работах принято давать определения правовым категориям. Все определения упрощают и несколько искажают суть явлений, но они полезны для систематизации знаний. Не закрывая глаза на монопольный характер патента, ему можно дать следующее определение: *«Патент – это документ, удостоверяющий выданную заявителю, указавшему себя в качестве изобретателя, или его правопреемнику государством (или международной организацией по соглашению с государством) по нормативно установленной процедуре в обмен на первое раскрытие государству существования нового, неочевидного специалисту и промышленно применимого технического*



решения с уплатой пошлины (или как льгота) и защищаемую государством, строго ограниченную во времени монополию на использование изобретения и его лицензирование другим лицам на суверенной государственной территории с обязательствами и ограничениями, установленными законом». В этом определении важнейшим признаком законной патентной монополии является ее строгое ограничение во времени, то есть точное указание даты начала и окончания монополии в патенте.

Исходя из такого понимания патента и патентных правоотношений, к правомерности в широком смысле патентной монополии, безусловно, должны предъявляться обоснованно строгие требования. В частности, правомерность установления монополии, в том числе времени ее установления и окончания, должна быть максимально эффективно проверяемой в рамках различных процедур. Рассматривая заявку на выдачу патента, патентное ведомство как государственный орган выполняет функцию общественного контролера, проверяющего достаточность раскрытия и патентоспособность заявленного изобретения, не допуская предоставления незаконной патентной монополии. За проведение экспертизы ведомство взимает пошлину, то есть это – возмездная государственная услуга. При проведении экспертизы патентное ведомство, в частности, устанавливает приоритет изобретения, то есть принимает по данному вопросу административное решение.

Должно ли быть административное решение об установлении приоритета изобретения законным и обоснованным, то есть основанным на исследовании фактов? Казалось бы, вопрос риторический. Конечно, решение органа

власти должно быть именно таким. Причем технических проблем для проверки права на приоритет нет: заявитель предоставляет патентному ведомству свою предшествующую конвенционную заявку (вопрос лингвистического перевода пока оставим). Но вопросы раскрытия изобретения в приоритетной заявке – это то, что в соответствии с законом не проверяется, но удостоверяется (!!!) отечественной экспертизой. Джентельменам принято верить на слово.

**Почему приоритет изобретения не просто дата в патентной грамоте, а важный признак предоставляемого монопольного права?** Попробуем показать это в данной статье.

Обоснованно считается, что приоритет заявленного (запатентованного) изобретения важен для оценки его патентоспособности как на стадии экспертизы, так и при оспаривании патента, поскольку по закону<sup>4</sup> приоритет изобретения определяет противопоставляемый уровень техники, учитываемый при оценке новизны и изобретательского уровня изобретения (то, что опубликовано после приоритета изобретения не входит в исследуемый экспертизой уровень техники). Это, конечно, верно. Но есть еще несколько других основополагающих свойств приоритета изобретения в патентной системе. Они менее известны. В частности, приоритет изобретения – это дата, определяющая:

*прямо или косвенно максимально возможный срок окончания патентной монополии;*

<sup>4</sup> П. 2 ст. 1350 ГК РФ: «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».



*момент возникновения патентной монополии (опосредованно, через ряд институтов, регулирующих сроки и порядок экспертизы изобретения, и через действия заявителя).*

Рассмотрим подробнее эти два свойства приоритета. Их можно установить, изучив положения российского патентного законодательства, но тут есть трудность, так как распределены они по различным институтам, регулирующим патентную экспертизу, и поэтому зачастую остаются за рамками внимания специалистов.

Для общего понимания важности приоритета начнем с того, что по закону патентом не только охраняется исключительное право на изобретение<sup>5</sup>, но и удостоверяется ряд прав и фактов. Например, в законе<sup>6</sup> утверждается, что патент удостоверяет приоритет изобретения.

Над этим положением закона практикующие отечественные юристы обычно мало задумываются. Ну, написано в ГК РФ что-то очень общее и совершенно банальное про удостоверяемый патентом приоритет. «Какой в этом практический смысл?» – подумает патентный поверенный. Ну, например, указан в патенте «неправильный» приоритет, ну, удостоверяет он ложную информацию о приоритете, ну и что тут такого? Может быть, ошибся патентообладатель, испросив в заявке необоснованный при-

<sup>5</sup> П. 2 ст. 1354 ГК РФ: «Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели».

<sup>6</sup> П. 1 ст. 1354 ГК РФ: «Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец».

оритет, а Роспатент не проверил.

Является ли сам по себе неправомерно установленный приоритет основанием для каких-либо претензий к патентообладателю? Многие коллеги обоснованно ответят отрицательно, поскольку российским законом процедура исправления неверно установленного приоритета не предусмотрена. Просто нужно оставить неправомерный приоритет в покое. Пусть себе патент и дальше удостоверяет ложный приоритет.

Можно ли согласиться с такой «здравой» практической юридической логикой? Ведь результатом такого «практичного» подхода является то, что зачастую через установление ложного приоритета выдаются патенты с очевидным нарушением условий патентоспособности, но вот критически изучить и проверить правомерность установления приоритета для третьих лиц оказывается весьма сложным по многим причинам, в том числе потому, что приоритет как факт удостоверен патентом, и этому документу доверяют.

Если посмотреть на правоотношения относительно получения и использования субъективного патентного права на изобретение именно как на отношения по поводу получения и использования патентной монополии на изобретение, то трудно сказать, что к владельцу такой «чуть-чуть незаконной» монополии (с неверным ее приоритетом) претензий быть не должно. Если понимать патент как документ, удостоверяющий санкционированную государством патентную монополию на изобретение, то по закону следует считать, что приоритет изобретения – это дата, удостоверенная патентом, которая определяет само изобретение во времени. Но тогда очевидно, что приоритет изобретения



и срок действия патента не могут быть произвольными (по выбору заявителя) и то, что удостоверено патентом, должно соответствовать действительности.

Сделаем небольшое отступление, которое наглядно показывает отношение высококвалифицированных отечественных специалистов к правам патентообладателя и интересам общества при проверке правомерности выдачи патента, в частности, в вопросах установления приоритета. Недавно в журнале «Патентный поверенный» была опубликована статья, в которой нами были подняты проблемы установления конвенционного приоритета в существующей российской патентной практике<sup>7</sup>, когда «абсолютно законно» можно получить патент Российской Федерации, удостоверяющий более ранний приоритет изобретения по предшествующей конвенционной заявке, в которой в нарушение требований Парижской конвенции по охране промышленной собственности изобретение не раскрыто. Другой отмеченной в статье вызывающей удивление практикой экспертизы ФИПС было то, что сегодня патент РФ может выдаваться с указанием нескольких различных приоритетов без их соотнесения с пунктами формулы (без «разбивки» приоритетов).

Эта статья вызвала критику В.Ю. Джермакяна<sup>8</sup>, защищающего существующую систему экспертизы ФИПС. Суть доводов уважаемого Валерия Юрьевича сводится к тому, что, действительно, раньше в советской практике патентной экспертизы заявитель был обязан обо-

сновывать (доказывать) права более раннего приоритета, потом проверка этого обстоятельства и разбивка приоритетов по пунктам формулы целиком была возложена на экспертизу ФИПС, но потом «*караул устал*», и сейчас выдают патенты без проверки раскрытия изобретения в конвенционной заявке и без разбивки приоритетов по пунктам формулы. По мнению уважаемого коллеги, такая практика отнюдь не абсурдна и не нарушает разумный патентный порядок, хотя и требует нормативного регулирования. Как совершенно верно отмечено оппонентом, *«это уже становится проблемой лица, подавшего возражение, и именно оно должно провести анализ содержания каждой из первых заявок и их корреляцию с несколькими приоритетами...»*<sup>9</sup>.

С благодарностью к высказанному критическому замечанию полагаем, что если и не абсурдно, то явно ненормально, когда заявитель может легко обмануть патентное ведомство, представляя приоритетную заявку, где заявляемое изобретение не раскрыто, и это *«становится проблемой лица, подавшего возражение»*. Разве нормально, когда Роспатент не проверяет правомерность установления приоритета, но при этом выдает патент (документ с гербовой печатью), удостоверяющий этот приоритет по закону? Вообще-то гербовые документы должны внушать уважение к удостоверяемым ими фактам (иначе это не патентная, а филькина грамота).

Примечательно и предлагаемое решение этой юридической задачи – строго за счет лица, подавшего возражение (ведь это его проблема). То есть третье лицо, действуя в своем и публичном интересе, должно, запросив с уплатой пошлины в Роспатенте или в иностранном

<sup>7</sup> Залесов А.В. Конвенционный приоритет: особенности российского и евразийского правоприменения//Патентный поверенный. 2021. № 3. С. 35.

<sup>8</sup> Джермакян В.Ю. Не все так грустно при установлении конвенционного приоритета// Патентный поверенный. 2021. № 4. С. 36.

<sup>9</sup> Там же. С. 43.





патентном ведомстве приоритетные заявки и изучив их, переведя на русский язык (нотариально за свой счет), выявить нарушение и подать возражение (также оплатив пошлины и услуги патентного поверенного) только в случае, если найдет порочащую патентоспособность ссылку, опубликованную после ложно установленного приоритета, но до следующего, уже правомерного приоритета (нельзя беспокоить патентообладателя только по поводу ложного приоритета). В случае, если возражение удовлетворят, неправомочно выданный патент с установленным ложным приоритетом признают недействительным, и имеет место «хеппи-энд». Мы не согласны с таким «хеппи-эндом» за счет третьего лица. Более правильным в ситуации, когда любое лицо обоснованно предполагает, что указанный в выданном патенте приоритет изобретения установлен с нарушением закона, использовать, например, институт замечания (упрощенного возражения), где бремя доказывания и расходы лежат на патентообладателе (ведь все необходимые данные есть в самой заявке). А уж выдача патента с несколькими приоритетами без разбивки по пунктам формулы вообще никак обоснована быть не может – это явно некачественный патент.

Правомерна ли такая строгость в проверке законности получения патентной монополии, включая законность установления приоритета изобретения? Полагаем, что правомерна и необходима. Но можно сразу сказать, что подобные изменения совершенно не видны на правовом горизонте, поскольку любая новелла законодательства, каким-либо образом усиливающая ответственность патентообладателя, очень тяжело приживается в патентном законодатель-

стве, которое в целом нацелено на обеспечение его прав. Интересы общества в патентном праве оформлены как некоторые исключения из *«священного и неприкосновенного права собственности»* (в данном случае – интеллектуальной).

Рассмотрим теперь **свойство приоритета изобретения ограничивать патентную монополию во времени и покажем, какие «чудеса» могут возникать с патентной монополией, если не замечать это качество приоритета**. Схематично обрисует, как выглядит работа классической патентной системы (с отсроченной экспертизой и публикацией заявки) применительно к реализации права на получение патента с учетом приоритета изобретения. Представим, что заявлено патентоспособное изобретение.

Система функционирует так: подавая первую заявку на выдачу патента, заявитель (изобретатель или его правопреемник) приобретает приоритет изобретения по заявке как одно из прав, вытекающих из юридического факта подачи заявки в установленной форме в патентное ведомство. Но правам заявителя по заявке корреспондирует его обязанность предпринять в определенный срок предписанные законом действия, необходимые для успешного получения патента. В частности, заявитель обязан в установленный срок подать ходатайство о проведении экспертизы изобретения по существу, вовремя отвечать на возможные запросы эксперта патентного ведомства, уплатить пошлину и пр. Невыполнение обязанностей в срок ведет к потере прав заявителя, в результате чего изобретение переходит в общественное достояние (иногда явно вопреки желанию заявителя).

Переход изобретения обществу со-





стоит в том, что заявка публикуется, но признается отозванной (патент не выдается). Поскольку существо заявки становится общедоступным – это будет абсолютным препятствием к дальнейшему патентованию тождественных и очень близких технических решений (противопоставление по новизне и изобретательскому уровню всем последующим заявкам на выдачу патента как другим лиц, так и самого заявителя).

После подачи первой заявки патентная система дает заявителю возможность сдать назад и не раскрыть обществу свое изобретение, но это можно сделать в строго ограниченное время: если отозвать заявку в течение 12 мес. с даты ее подачи, она не публикуется и не будет противопоставлена в дальнейшем. Кроме того, в некоторых патентных системах, например, в российской, действует авторская льгота по новизне в 6 мес., то есть даже после публикации заявки есть полгода, когда она не противопоставляется новым заявкам данного изобретателя.

Таким образом, наблюдение за работой идеальной патентной системы с отсроченной экспертизой приводит к пониманию логики процесса установления и исчисления срока законной патентной монополии: подав заявку, получив приоритет и не отозвав заявку в течение 12 мес., заявитель в любом случае ограничивает во времени максимальный срок действия своей монополии (стандартно это 20 лет с даты приоритета – подачи заявки).

Патентная система косвенно через ряд процедур ограничивает заявителя и по времени возникновения его патентной монополии, отсчитывая также от даты приоритета, и даже привлекает общество к контролю правомерности предоставления монополии. Опублико-

ванная заявка (через 18 мес. с даты приоритета как даты подачи первой заявки) получает временную охрану, но это еще не собственно патентная монополия, так как пока заявитель не может никому запретить использовать изобретение. Сроки установления монополии опосредованно определяются нормативно установленными сроками проведения патентной экспертизы и выдачи патента.

Так, ходатайство об экспертизе изобретения по существу может быть подано в ограниченное время (например, три года с даты подачи заявки), причем после публикации заявки это ходатайство может быть подано и третьими лицами. Но по факту установление даты возникновения монополии происходит не прямо, а через взаимодействие с заявителем, который может затягивать сроки рассмотрения заявки (но не более чем на предельно установленные сроки).

Таким образом, приоритет изобретения прямо ограничивает срок действия патентной монополии (20 лет с даты подачи, если патент выдан по первой заявке, или 20 лет и 12 мес., если патент получен с конвенционным приоритетом). При этом приоритет также косвенно, вернее, опосредованно, через взаимодействие с заявителем ограничивает дату установления патентной монополии (условно это максимально через три года на подачу ходатайства об экспертизе по существу плюс разумный срок проведения экспертизы).

Ограничение возможности для заявителя существенно задержать момент возникновения монополии (считая от приоритета) очень важно для третьих лиц, которые, например, независимо создали и начали использование в своем производстве патентуемо-



го изобретения после даты приоритета чужого патента, но до публикации этой заявки или патента. У таких лиц нет права преждепользования, так как они создали и стали использовать свое техническое решение после приоритета изобретения, но принцип правовой определенности требует избегать ситуации, когда спустя много лет после добросовестного использования такой производитель будет вынужден прекратить деятельность по использованию своего научно-технического достижения. Это и ответственность третьих лиц без вины, и неоправданные экономические потери, что вредно для общества.

На практике различными ухищрениями заявитель может заметно отодвинуть срок наступления патентной монополии, продлив срок экспертизы, например, задерживая срок предоставления ответов на запросы патентного ведомства. Такая ситуация нежелательна для правильного функционирования патентной системы. Не случайно законодатель стимулирует заявителя отвечать на запросы экспертизы вовремя через увеличенную пошлину за продление срока предоставления ответа и устанавливая максимально допустимый срок такого продления, после чего заявка признается отозванной.

Но на практике существенное затягивание делопроизводства по заявке возможно, так как законодатель, рдеющий за интересы заявителя – будущего патентообладателя-монополиста, предусмотрел возможность восстановления прав по заявке, признанной отозванной. По закону это возможно при наличии уважительной причины пропуска срока. *«Помнить о монополии»*, представляется абсолютно необходимым, чтобы восстановление заявки являлось исключением, допускаемым при

наличии уважительной причины пропуска срока. В праве к таким причинам относят обстоятельства форс-мажора, то есть однозначно находящиеся вне рамок контроля заявителя и его патентного поверенного.

К сожалению, такой строгий порядок восстановления заявки применяется далеко не всегда. В результате в ряде случаев при затягивании заявителем делопроизводства патенты выдаются через 5–10 лет с даты приоритета. Это бывает весьма неожиданным для конкурента, которым похожие усовершенствования сделаны чуть позже и внедрены в производство.

Но настоящий оперативный простор для максимального сдвига момента возникновения патентной монополии обеспечивает заявителю в России институт выделенных заявок ввиду отсутствия нормального регулирования порядка их подачи и установления приоритета по ним в ГК РФ. В законе нет определения выделенной заявки (толкование Парижской конвенции<sup>10</sup> отнюдь не дает всех ответов). В законе прямо не указано, что нельзя подавать выделенную заявку из ранее выделенной заявки. Поэтому на практике бывают ситуации, когда подается выделенная из выделенной, и выделенная из выделенной из ранее также уже выделенной (то есть так многократно перевыделяются заявки). Сегодня патент РФ может быть выдан через 15–18 лет с даты приоритета (!!!), начисто убирая с рынка незадачливого конкурента. Особенно эффектен этот прием, когда патент продлевают до 25 лет с даты приоритета.

Все страны – члены Парижского союза обязались в установленном порядке признавать возможность подачи

<sup>10</sup> Ст. 4G Парижской конвенции.



и разделения комплексной заявки, то есть заявки, включающей несколько различных изобретений. Так, в ст. 4G Парижской конвенции сказано: «1. Если экспертиза обнаружит, что заявка на патент является комплексной, заявитель может разделить заявку на некоторое число отдельных заявок, сохраняя в качестве даты каждой из них дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях – преимущество права приоритета.

2. Заявитель может также по своей инициативе разделить заявку на патент, сохраняя в качестве даты каждой отдельной заявки дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях – преимущество права приоритета. Каждой стране союза предоставляется право определить условия, при которых разрешается такое разделение».

Из текста Парижской конвенции видно, что страны-участницы договорились обеспечить возможность разделить комплексную заявку на патент, то есть заявку, включающую несколько самостоятельных технических решений. В Парижской конвенции указана возможность разделения заявок для патентования отдельных объектов, описанных изначально в одной первоначальной заявке, но охране в рамках одного патента не подлежащих.

В теории выделенных заявок может быть много. Например, в случае, если первоначальная заявка подана с формулой Маркуша. Но выделенная заявка – это разделение первоначальной заявки, то есть получение патента на иное изобретение, которое осталось за рамками охраны по патенту по первоначальной заявке. Это точно не продолжение патентования с внесением некоторых изменений в формулу. Механизм

продолжения делопроизводства по заявке через подачу выделенной заявки с целью получить патент позже и удивить конкурентов – очевидное злоупотребление, которое невозможно в правильно функционирующей патентной системе.

Действительно, в законе запрета на подачу выделенной из выделенной заявки нет. Но для установления приоритета по выделенной заявке есть четкая норма закона<sup>11</sup>, и в ней точно не написано, что выделенную заявку можно снова считать первоначальной, если из нее выделяется следующая выделенная заявка. Наоборот, закон прямо ограничивает сроки подачи выделенной заявки до окончания производства по первоначальной заявке (то есть до выдачи патента по ней или окончательного отказа в выдаче). Законодатель так указал, именно чтобы ограничить срок подачи выделенных заявок, и никак нельзя было предположить, что практика патентного ведомства будет считать выделенную заявку снова первоначальной заявкой, если из нее происходит новое выделение. Первоначальная – «первая

<sup>11</sup> 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, раскрывающей 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».



и начальная» заявка может быть только одна, как и свежесть у осетрины. Как иначе можно понять русское слово «первоначальный»?

Дополнительные выгоды монополисту дает получение нового патента по выделенной из выделенной заявки для оптимизации продления патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству или агрохимикату. Патентообладателю выгодно получить еще один патент позже, когда с подачи заявки до даты получения первого разрешения на использование изобретения (регистрационное удостоверение на лекарственное средство или агрохимикат) прошло более пяти лет<sup>12</sup>. Такая потребность возникает особенно остро, когда с первым патентом был пропущен установленный законом 6-месячный срок на подачу заявления о продлении патента.

Патентообладатель исправляет свой досадный промах, получая новый патент по выделенной заявке, добавив признак из описания, или иногда

даже не меняя формулы, а подавая заявление о прекращении первого патента (если он был на тождественное изобретение). Получив второй (третий, четвертый и т.д.) патент на то же самое лекарственное средство и отсчитывая «новый» 6-месячный срок с даты его выдачи, патентообладатель подает заявление о продлении «нового» патента до 25 лет.

У нас имеются большие сомнения относительно законности такого действия, но о его правомерности в широком смысле не может быть и речи. Это намеренное злоупотребление патентной системой монополистами-патентообладателями. Остается надеяться, что постепенно практика Роспатента по многократному выделению заявок будет прекращена посредством правильного толкования понятия «первоначальная заявка».

#### Список литературы

1. Боденхаузен Г. *Комментарий. Парижская конвенция по охране промышленной собственности*. М.: Прогресс, 1977.

2. Джермакян В.Ю. *Не все так грустно при установлении конвенционного приоритета//Патентный поверенный*. 2021. № 4.

3. Залесов А.В. *Конвенционный приоритет: особенности российского и евразийского правоприменения//Патентный поверенный*. 2021. № 3.

4. *Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2-х т./Под ред. Т.Е. Абовой, М.М.Богуславского, А.Г.Светланова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011.*

<sup>12</sup> П. 2 ст. 1363 ГК РФ: «Если с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на применение продукта, за вычетом пяти лет, но не более чем на пять лет. Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период действия патента до истечения шести месяцев со дня получения первого разрешения на применение продукта или с даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее».

