



Содержание

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Рузакова О.А.
Российское законодательство о правовом статусе патентных поверенных **2**

НАШЕ ДЕЛО – ПАТЕНТНОЕ

Мещеряков В.А.
Применение понятия «технический результат» в отечественном патентном праве **8**

Залесов А.В., Озолина И.Г.
Выделенные заявки на выдачу патента – инструмент обхода закона? **23**

Пантелеев М.В.
О корректировке формулы изобретения и описания **34**

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Плаксиенко Д.Л.
Ограничение исключительных прав в авиастроении **38**

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Джермакян В.Ю.
Фактор множественности средств в характеристике существенного признака **44**

ВОПРОС РЕБРОМ

Леонтьев Ю.Б., Мазур Н.З., Леонтьева Л.Ю.
Расчет роялти: что необходимо учитывать? **52**

ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Выдача патентов и свидетельств в форме электронного документа и предоставление в составе заявок трехмерных моделей **58**

О процедуре предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в отношении заявленного изобретения, полезной модели **59**

Вступление в силу поправок в правила Инструкции в рамках Мадридской системы **60**

Вступили в силу поправки в правила Общей инструкции в рамках Гаагской системы **61**

Изменения в Патентную инструкцию к ЕАПК и Положение о пошлинах ЕАПО ... **63**

Зарегистрированы патентные поверенные Российской Федерации **64**

Выделенные заявки на выдачу патента – инструмент обхода закона?

- **А.В.ЗАЛЕСОВ** – канд. юрид. наук, адвокат, патентный поверенный (Москва, патентно-правовая фирма «А.Залесов и партнеры», zalesov@azalesov.com)
- **И.Г.ОЗОЛИНА** – адвокат, патентный поверенный, старший партнер патентно-правовой фирмы «А.Залесов и партнеры» (Москва, ozolina@azalesov.com)

Авторы предприняли попытку рассмотреть проблему, связанную с практикой патентования посредством выделенных заявок в России. Особенность рассматриваемой темы в том, что, с одной стороны, она весьма скудно раскрыта в действующих нормативно-правовых актах, с другой – имеет существенное практическое значение. Достаточно сказать, что патентование с подачей выделенных заявок является распространенной практикой, в том числе международного патентования, хотя подходы разных патентных ведомств тут несколько разнятся.



Принято считать, что институт выделенных заявок основан на Парижской конвенции по охране промышленной собственности, хотя в конвенции такого понятия как «выделенная заявка» нет,

а установлены лишь общие правила разделения комплексной заявки, что далеко не тождественно институту выделенной заявки в его современном понимании.

Юристам, привыкшим при изучении правоприменения использовать содержащиеся в законодательстве определения, будет непривычно обсуждать

выделенные заявки на выдачу патента, поскольку определение того, что такое собственно выделенная заявка и что должно в ней содержаться, в современном российском патентном законодательстве фактически не отражено. Разумеется, возможность системного толкования норм патентного законодательства позволяет в некоторой степени восполнить этот пробел. Однако в ситуации с выделенными заявками ввиду отсутствия достаточного числа норм, затрагивающих необходимые аспекты работы с такими заявками, затруднено и системное



выделенные заявки на выдачу патента, поскольку определение того, что такое собственно выделенная заявка и что должно в ней содержаться, в современном российском патентном законодательстве фактически не отражено. Разумеется, возможность системного толкования норм патентного законодательства позволяет в некоторой степени восполнить этот пробел. Однако в ситуации с выделенными заявками ввиду отсутствия достаточного числа норм, затрагивающих необходимые аспекты работы с такими заявками, затруднено и системное



толкование. И главное – любое толкование в отсутствие четкого легального определения повышает вероятность юридической ошибки.

Кроме того, доктринальные взгляды на то, что такое патент (приобретенное право – легальная монополия, договор между автором и обществом и проч.) и каков справедливый баланс интересов заявителя (патентообладателя) и общества по поводу получения исключительного права на созданное изобретение (и объема этого права), у специалистов могут быть различны. Это также может привести к разным подходам к определению того, когда возможна подача выделенной заявки и каковы должны быть требования к ее содержанию.

Опытные патентные поверенные – практики патентной работы, возможно, пожмут плечами и скажут: *«Проблемы мы не видим: как подавали выделенные заявки всю жизнь, так и подаем, как устанавливали по ним приоритет по первоначальным заявкам, так и устанавливаем»*. При этом такие практики, вероятно, сошлются на чуть ли не единственную норму, 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, раскрывающей это 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 изобре-*

ние, 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».

Однако в этой почти единственной норме, относящейся к выделенным заявкам¹, нет даже минимальных требований к тому, что должно содержаться в выделенной заявке для правомерного установления приоритета по ней по первоначальной заявке, помимо указания на раскрытие в первоначальной заявке. При этом законодатель в данной норме перечислил разные объекты патентных прав: изобретения, полезные модели и промышленные образцы, что вряд ли способствует правовой определенности.

В итоге не законом, а обычаем даются ответы на такие непростые вопросы в практике патентования через выде-

¹ Выделенная заявка также упоминается в п. 4 ст. 1384 ГК РФ: «Если при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение установлено, что заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения (пункт 1 статьи 1375), федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагает заявителю в течение трех месяцев со дня направления им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. Если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и не представит в случае необходимости соответствующие документы, рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым».



ленные заявки.

Кто имеет право подать выделенную заявку: автор или заявитель, если автор передал заявителю право на подачу первоначальной заявки, но не указал на передачу права на подачу выделенной заявки?

Можно ли из заявки на выдачу патента на изобретение подать выделенную заявку на выдачу патента на полезную модель или на промышленный образец?

Сколько раз можно выделять заявки (выделенная из выделенной заявки)?

Можно ли выделением заявки на полезную модель из заявки на изобретение фактически продолжить патентование того же объекта (включив для порядка дополнительный признак из описания) и таким образом обойти установленный законом запрет на преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель после публикации заявки на изобретение?

Что значит «раскрытие изобретения» в первоначальной заявке? Это буквальное раскрытие или раскрытие в объеме, достаточном для специалиста, и охватывает ли требование раскрытия необходимость раскрытия достигаемого выделяемым объектом технического результата (риску сказать, что такого почти никогда не бывает по факту)?

Можно ли дописать выделенную заявку более подробно, описав лишь минимально раскрытое изобретение и достигаемый им технический результат, не внося (ну, почти...) новых признаков?

И таких сложных вопросов очень и очень много. Полагаем, что существующий подход к разрешению важных в практике патентования вопросов через

обычаи и обыкновения вряд ли можно рассматривать как полноценную замену нормативно-правовому регулированию. При этом мы усматриваем опасность отсутствия законодательного регулирования, поскольку обычный подход в любой момент может оказаться незаконным.

В обоснование высказанных опасений признания действующих обычаев по выделенным заявкам незаконными можно вспомнить конкретный исторический пример явно незаконной практики, касавшейся выделенных заявок в России. Так, отсутствие прямого нормативного регулирования установления даты подачи по выделенной заявке еще в период действия Патентного закона РФ приводило к тому, что патенты, выданные по выделенным заявкам (в том числе выделенным из международных заявок, переведенных на национальную фазу в России), действовали гораздо дольше патентов, выданных по первоначальным, в том числе международным заявкам, поскольку обычно дату подачи, от которой отсчитывался 20-летний срок действия патента по выделенным заявкам, экспертиза ФИПС устанавливала по дате выделения. Также обычно при проверке соблюдения условий патентоспособности изобретений, заявленных в выделенных заявках, при экспертизе ФИПС применяли законодательство времен выделения, а не действующее на дату оригинальной подачи.

Такая практика патентования и исчисления срока действия «выделенных» патентов, явно незаконная с позиции современных подходов, действовала с принятием Патентного закона РФ в 1992 г. вплоть до издания ряда разъяснений ФИПС в 2003 г.² и публикации в том же году комментария к Патентному закону РФ под авторством руководства



Роспатента. Примечательно, что позднее, в 2003 г., в Патентный закон РФ были внесены изменения, прямо указавшие на установление даты подачи выделенной заявки по дате подачи первоначальной заявки. То есть существовавшая более десятилетия проблема, касающаяся срока действия выделенных патентов, была окончательно решена именно прямым нормативным регулированием.

Как представляется, и прежняя редакция Патентного закона РФ при системном ее толковании, например, с учетом источника международного права – ст. 4G Парижской конвенции, давала тот же результат, а именно: действовавшее ранее правоприменение по

² См.: информационное письмо Федерального института промышленной собственности от 8 мая 2003 г. № 3/18 «О рассмотрении международных и выделенных заявок на выдачу патента на изобретение»: «При рассмотрении международных заявок на изобретение, переведенных на национальную фазу, и выделенных заявок на изобретение руководствоваться следующим. В том случае, когда международная заявка на изобретение подана до даты вступления в силу действующего Патентного закона Российской Федерации (далее – Закон), а перевод ее в Российской Федерации на национальную фазу осуществлен в условиях действующего Закона при проведении экспертизы по существу, в отношении такой заявки применяются условия патентоспособности, предусмотренные действующим в настоящее время Законом. Такие же условия патентоспособности применяются к поданным в условиях действующего в настоящее время Закона заявкам, выделенным из первоначальных, поступивших до даты вступления в силу действующего Закона. В то же время, если поданная в условиях действующего в настоящее время Закона заявка выделена из первоначальной заявки, являющейся конвенционной, поступившей до даты вступления в силу действующего Закона, и по такой выделенной заявке заявитель ходатайствует об установлении даты подачи по дате поступления первоначальной заявки, к такой выделенной заявке применяются условия патентоспособности, предусмотренные законодательством, действовавшим на дату поступления первоначальной заявки. И.о. директора института В.Ю.Джермакян».

определению срока действия патента (более 20 лет от даты подачи первоначальной заявки) было ошибочным.

Такой же результат о корректном сроке действия патента можно было получить и из доктринального толкования, поскольку при патентовании имеется возможность изменять формулу (в рамках первоначальной заявки), то есть первоначальная заявка «заявляет» не только то, что написано в формуле, но и то, что составляет содержание описания. Нарушение требования единства изобретения в первоначальной заявке не может являться правомерным основанием продления срока охраны таких «самостоятельных» изобретений при их выделении в самостоятельную выделенную заявку для получения патента. Поэтому максимальный срок действия патента (в каждой конкретной юрисдикции) не должен превышать предусмотренный законом срок, считая с момента подачи первоначальной заявки на получение патента в данной юрисдикции. Однако ни системное, ни доктринальное толкование не приводило к корректному применению Патентного закона РФ о сроке действия патента, выданного по выделенным заявкам.

Учитывая наглядный пример длительного ошибочного правоприменения по выделенным заявкам, остается непонятным, почему в действующем российском патентном законодательстве нет детально проработанного института выделенных заявок. Почему о том, что такое выделенная заявка, кто и когда может ее подать, необходимо догадываться, анализируя разные нормы, и далеко не всегда удается находить однозначный ответ?

Примечательно, что пусть косвенное, но более четкое с позиции классических подходов патентования опре-



деление выделенной заявки было в первом советском патентном законе, принятом в последний год существования СССР вместо законодательства, регулировавшего выдачу авторских свидетельств. Закон СССР «Об изобретениях в СССР» в п. 3 ст. 12 указывал 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 сущность заявленного изобретения по сравнению с содержанием первоначальной заявки, то по выделенной заявке устанавливался приоритет первоначальной заявки.

Заметим, что советское законодательство прямо указывало на право заявителя подать выделенную заявку в случае: 1) нарушения требования единства изобретения (то есть когда в формуле имеется несколько объектов, не связанных единым изобретательским замыслом), либо 2) при наличии в первоначальной заявке других изобретений. Также следует указать, что ситуации 1) и 2) существенно различаются, так как в первой иные изобретения прямо заявлены в формуле изобретения, то есть первоначальная заявка заявляет о получении патента на них, а во втором – эти изобретения лишь присутствуют в описании, но не заявлены в формуле.

Действующее российское патентное законодательство права на подачу заявителем выделенной заявки в случае 2)

прямо не предусматривает. Это не означает, что такая возможность исключена. Наоборот, в данном случае применимы общие подходы к реализации права автора на подачу заявки на созданный им объект. Но отсутствие прямого указания в законе на такое право у заявителя, при том, что объект раскрыт, но прямо не заявлен в первоначальной заявке, сразу порождает проблему толкования наличия права на подачу выделенной заявки у заявителя, не являющегося автором.

В России право на подачу заявки первоначально признается за автором (это право несколько неудачно названо законодателями «*право на получение патента*» в п. 3 ст. 1345 ГК РФ). Право на получение патента является имущественным правом и принадлежит автору в силу факта создания им изобретения (полезной модели или промышленного образца). Если, допустим, право на получение патента, а именно: право на подачу конкретной заявки (прямо описанной в договоре) передано автором заявителю по письменному договору, то непонятно, передал ли автор одновременно право на получение всех патентов на все изобретения, как-то раскрытые в этой заявке (но, например, прямо не заявленные)? То есть передаются ли по умолчанию от автора заявителю права на подачу всех выделенных заявок, если об этом в договоре нет ни слова? Или это право в силу создания изобретения сохраняется за автором, и оно не считается переданным, поскольку прямо не поименовано в договоре? Легко ли эту ситуацию разрешить системным или доктринальным толкованием российского патентного законодательства? Не проще ли прямо указать на такое право в законе?

Из правовой неопределенности в от-



ношении субъекта права на выделенную заявку вытекает и неопределенность в отношении того, обязан ли заявитель при подаче выделенной заявки указывать тот же состав авторов, который был указан в первоначальной заявке? С одной стороны, возможна ситуация, в которой один из авторов участвовал в создании одного объекта по заявке, но не участвовал в создании другого: например, участвовал в разработке способа применения вещества, но не работал над созданием самого вещества. В такой ситуации при подаче выделенной заявки на вещество почему бы не предоставить заявителю право исключить одного из авторов? Что на практике и происходит: экспертиза не проверяет совпадение перечня авторов в выделенной и первоначальной заявках при приеме выделенной заявки к производству и установлении приоритета по дате подачи первоначальной. Но поскольку единственное требование к выделенной заявке, установленное подзаконными актами, – отсутствие идентичности независимого пункта формулы, по факту выделенная заявка тоже используется недобросовестными заявителями как механизм обхода требования закона об обязательном письменном согласии всех авторов на изменение их состава: подал выделенную заявку со слегка измененным соотношением признаков из зависимых и независимых пунктов и измененным составом авторов и прекратил производство по первоначальной заявке.

В связи с этим разумно закрепить в законе норму о том, что право на подачу заявки включает и право на подачу выделенной заявки, а в подзаконных актах предусмотреть, что при подаче выделенной заявки в случае изменения состава авторов должно быть приложено

письменное согласие авторов на внесение таких изменений. Или по крайней мере письменное согласие исключаемого автора на такое исключение.

Право подачи выделенных заявок и установления приоритета по ним – достаточно древний институт международной системы правовой охраны изобретений. Считается, что он был нормативно закреплен положениями Парижской конвенции в 1883 г., хотя в тексте конвенции процедура выделенных заявок не упоминается. Все страны – члены Парижского союза обязались в установленном порядке признавать возможность подачи отдельных заявок путем разделения комплексной заявки, но могли применять свои процедурные правила для регулирования этого процесса. 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 Парижской конвенции видно, что страны-участницы договорились обеспечить возможность разделить комплексную заявку на патент, то есть заявку, включающую несколько самосто-



ятельных технических решений. В Парижской конвенции указано на возможность разделения заявок для патентования отдельных объектов, описанных изначально в одной первоначальной заявке, но охране одним патентом не подлежащих. Строго говоря, из Парижской конвенции не усматривается обязанность стран-участниц обеспечить возможность подачи выделенной заявки как возможности продолжить делопроизводство по одному и тому же изобретению (а не отдельному объекту из комплекса изначально заявленных объектов) или по какому-то частному случаю его осуществления (то есть охарактеризованного дополнительными признаками), так как такую операцию вряд ли корректно назвать разделением комплексной заявки. При этом условия для такого разделения определяются национальным законодательством государств-участников.

Каково положение российского национального законодательства, обеспечивающего разделение комплексных заявок, предусмотренное Парижской конвенцией? Как уже говорилось, ГК РФ не содержит прямых норм о том, в каких случаях подача выделенной заявки возможна, а в каких такая подача недопустима. П. 5 ст. 1381 ГК РФ сформулирован таким образом, что его можно понять расширительно, то есть как разрешающий подачу выделенной заявки на выдачу патента на полезную модель из заявки на изобретение³. Перечисление нескольких объектов через

³ «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...».

запятую позволяет предположить, что закон позволяет выделять заявку на любой объект из заявки на любой из перечисленных объектов.

Да и некоторые подзаконные акты, регулирующие процедуру рассмотрения заявки на полезную модель, в различные периоды времени упоминали возможность существования заявки на полезную модель, выделенной из заявки на изобретение. В частности, Административный регламент, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326⁴, устанавливал:

«20.12.2.4. Установление приоритета полезной модели по выделенной заявке.»

При испрашивании заявителем приоритета полезной модели по выделенной заявке (в соответствии с пунктом 4 статьи 1381 Кодекса) проверяется соблюдение следующих условий:

подача в Роспатент выделенной заявки заявителем первоначальной заявки или его правопреемником до принятия по первоначальной заявке на изобретение или на полезную модель решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения на которое исчерпана, или до даты государственной регистрации изобретения или полезной модели в соответствующем государственном реестре в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента...».

Упоминали возможность подачи вы-

⁴ Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель.



деленной заявки на полезную модель из заявки на изобретение и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утв. приказом Роспатента от 17 апреля 1998 г. № 83. При этом действующий приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 702 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата» подобных норм не содержит.

Но если трактовать п. 4 ст. 1381 ГК РФ как позволяющий подавать выделенную заявку на полезную модель из заявки на изобретение, то эта статья позволяет и выделять заявку на промышленный образец из заявки на изобретение. То есть в такой трактовке указанная норма позволяет выделить из заявки заявку на принципиально иной объект охраны. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь пробовал такое выделение? Следует отметить, что подзаконные нормативные акты, регламентирующие процедуру патентования промышленных образцов в разное время, не упоминали и не упоминают ситуации, когда первоначальной заявкой для выделенной заявки на промышленный образец будет заявка на изобретение⁵.

И в административных регламентах и руководствах, регламентирующих процедуру рассмотрения заявки на промышленный образец, нет и не было ни слова о выделении заявки на промышленный образец из заявки на изобретение. Следовательно, заявку на промышленный образец выделить из заявки на изобретение нельзя. Значит,

п. 4 ст. 1381 ГК РФ нельзя трактовать как позволяющий выделение заявки на один объект из заявки на другой объект. Но это может показаться несправедливым по отношению к заявителю: если в формуле изобретения охарактеризовано несколько объектов, и некоторые из них способны к правовой охране в качестве изобретения (обладают изобретательским уровнем), а некоторые могут охраняться только в качестве полезной модели (относятся к устройству и при этом изобретательский уровень отсутствует), то почему же должны быть ограничения на выделение заявки на такой объект в качестве полезной модели?

Причина и целесообразность таких ограничений установлена, как ни странно, ст. 1379 ГК РФ. Эта статья позволяет преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель или промышленный образец, но устанавливает ограничения: такое преобразование возможно только до публикации заявки на выдачу патента на изобретение

⁵ См., например: п. 22.3.2.4 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 325 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец», приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 695 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, Составы сведений о выдаче патента на промышленный образец, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Составы сведений, указываемых в форме патента на промышленный образец, формы патента на промышленный образец» и др.



и, если делопроизводство по заявке ведется быстрее 18 мес., до принятия решения о выдаче патента или до истечения срока обжалования решения об отказе в выдаче патента.

Для сохранения баланса частного и публичного интересов законодатель установил, что у заявителя есть возможность исправить допущенную им ошибку в выборе способа охраны (например, изобретение или полезная модель) и изменить порядок правовой охраны созданного технического решения до момента, когда о его притязаниях стало известно обществу и, соответственно, появилась временная правовая охрана. Таким образом, заявка стала некоторым ограничением к свободному использованию данного решения, поскольку такое использование повлечет обязанность уплатить вознаграждение будущему патентообладателю, а у третьих лиц появилось право представить свои аргументы о непатентоспособности такого объекта в рамках государственной патентной экспертизы и пр.

Системное толкование ст. 1379 совместно со ст. 1381 ГК РФ также позволяет сделать вывод о том, что выделение заявки на полезную модель из заявки на изобретение точно невозможно после даты публикации заявки на изобретение, иначе появится возможность для обхода запрета, установленного ст. 1379 ГК РФ. Действительно, выделение заявки на полезную модель из заявки на изобретение часто используется вместо преобразования заявки: после длительной экспертизы, зачастую дополняемой обращениями третьих лиц, поняв, что заявленный объект непатентоспособен в качестве изобретения, заявитель выделяет заявку на полезную модель, чуть-чуть перекомпоновав признаки зависимых и независимого пун-

ктов формулы, и затем отказывается продолжать делопроизводство по заявке на изобретение. Кстати, ничто не мешает ему перекомпоновать эти признаки потом обратно, поскольку все они раскрыты в первоначальной заявке.

Вряд ли законодатель намеренно оставил такую возможность преобразования одной заявки в другую за рамками нормативно установленных сроков преобразования через институт выделения заявки. Но как же тогда понимать прямое упоминание первоначальной заявки на изобретение в подзаконных актах о ведении делопроизводства по заявкам на полезную модель? Скорее всего, такая ситуация может возникнуть при выделении заявки на изобретение и одновременном преобразовании ее в заявку на полезную модель⁶. Такое действие допустимо до публикации заявки на изобретение согласно ст. 1379, и в такой ситуации, действительно, для за-

⁶ См.: Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса Российской Федерации. 4-е изд., перераб. и доп.//СПС «Гарант», 2015. Там сказано: «Преобразование заявок возможно при подаче выделенной заявки, преобразованной соответствующим образом. Например, из заявки на группу изобретений может быть выделена заявка на полезную модель. Комбинации преобразований заявок могут быть весьма разнообразны. Как правило, такая необходимость возникает в случае, когда при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение не отвечает требованию изобретательского уровня, и заявитель, извещенный об этом в соответствующем запросе, принимает решение о преобразовании заявки в иной объект. Ограничение по срокам преобразования заявок исключает возможность изменения статуса заявки по истечении установленного срока. Отсутствие сроков, отведенных на преобразование заявок, или оттягивание сроков до судебного оспаривания решения Роспатента создавало бы неопределенность в отношении правового статуса поданных заявок, что не отвечает интересам третьих лиц, заинтересованных в получении достоверной информации об объеме исключительных прав, который может быть предоставлен по поданной заявке».



явки на полезную модель первоначальной заявкой будет первоначальная заявка на изобретение.

Таким образом, системное толкование закона должно накладывать ограничения на подачу выделенных заявок на полезную модель (или на промышленный образец) из заявки на полезную модель. Однако такое ограничение неочевидно, а подзаконные правовые акты только вносят еще большую неопределенность в правовое регулирование в этой части.

Не содержит ГК РФ и ограничений на объект, который должен быть объектом охраны в выделенной заявке. Системное толкование норм права позволяет утверждать, что запрет на двойное патентование и является таким ограничением: нельзя подать выделенную заявку так, чтобы в результате рассмотрения двух заявок патентообладатель получил два патента на одно и то же.

Но что такое два патента на одно и то же? Что сравнивать? Независимые пункты формулы? Всю совокупность признаков формулы? Можно ли переставить «кубики» признаков формулы? Например, подаем выделенную заявку с измененной формулой. При этом из первого пункта формулы первоначальной заявки один признак включаем во второй пункт измененной формулы, а из второго пункта первоначальной заявки другой признак, наоборот, – в первый пункт измененной формулы. Получили действительно новую совокупность признаков в первом пункте измененной формулы. Но получится ли от этого новый объект, которого не было в объеме охраны первоначальной заявки?

В связи с чем, при попытке восполнить эту лакуну в подзаконных актах или иных актах правового характера

(таких как руководства), устанавливается, что объем охраны изобретения (полезной модели или промышленного образца) в выделенной заявке не должен совпадать с объемом охраны в оставшейся заявке. Согласно используемым сегодня экспертизой руководствам, поданная заявка является выделенной, если испрашиваемый ею объем правовой охраны меньше объема правовой охраны объекта, заявленного в первоначальной заявке. При этом выделенная заявка не может быть идентичной первоначальной заявке. Даже эта попытка установить определенные ограничения на выделяемую заявку содержит внутреннее противоречие: зачем отдельно оговаривать, что выделенная заявка не может быть идентичной первоначальной заявке, если уже сказано, что испрашиваемый объем ее правовой охраны должен быть меньше испрашиваемого объема охраны по первоначальной заявке?

В какой ситуации заявка может быть идентичной, а испрашиваемый объем охраны – не совпадать? Вряд ли имеется в виду требование к несовпадению описания в двух заявках, поскольку по факту экспертиза вообще не проверяет, как разнесены различные объекты в тексте описания. При этом под объемом охраны в отношении изобретений и полезных моделей экспертиза понимает лишь независимый пункт формулы, в то время как согласно 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 в целом, а не только независимыми пунктами формулы. При этом вряд ли здесь стоит ссылаться на ст. 1358 ГК РФ, согласно которой для установления нарушения достаточ-



но использовать каждый признак независимого пункта формулы: независимый пункт характеризует самое общее из всех охраняемых патентом технических решений. Поэтому для установления нарушения достаточно лишь его анализа.

То есть, если правильно понимать термин «объем правовой охраны» и требовать его уменьшения в выделенной заявке, то совокупность признаков объекта охраны, охарактеризованных в формуле выделенной заявки, должна быть больше совокупности признаков, характеризующих объект в формуле первоначальной заявки. При этом они должны соотноситься как общее к частному: нельзя добавить часть признаков из зависимого пункта формулы в независимый, а часть отправить из независимого в зависимый. Например, в первоначальной заявке в независимом пункте формулы были признаки *A*, *B*, *V*, а в зависимом от него – признак *Г*. В выделенной заявке заявитель в независимый пункт включил признаки *A*, *B* и *Г*, а признак *V* отправил в зависимый. В результате мы получили две заявки, в которых общим частным случаем является только техническое решение *A-B-B-Г*. При этом техническое решение *A-B-Г* не входило в объем охраны изобретения по первоначальной заявке.

Однако надо сказать, что этого мало для недопущения двойного патентования, если мы считаем, что именно его недопущение должно быть целью ограничений на подачу выделенной заявки. Объект, который охраняется в выделенной заявке, должен быть полностью убран из объема охраны первоначальной заявки, поскольку ст. 4G Парижской конвенции допускает лишь разделение заявок. То есть, если из приведенного выше примера в выделенной заявке

притязания заявляются на техническое решение *A-B-B-Г*, то даже если зависимый пункт *Г* будет исключен из формулы изобретения по первоначальной заявке, это техническое решение все равно будет охватываться объемом охраны изобретения по первоначальной заявке, поскольку независимый пункт формулы будет охранять любую совокупность признаков *A-B-B*, в том числе и техническое решение *A-B-B-Г*.

Можно представить, что большинство патентных поверенных, много лет занимающихся патентованием, сейчас недовольно вздохнут: ведь столько лет ломаются копыта в борьбе с экспертизой за право подавать выделенные заявки, не ограниченные только правом на разделение комплексных заявок, содержащих несколько альтернатив, и когда наконец заявитель практически ничем не ограничен в выделении заявок, сами же поверенные поднимают вопрос о необходимости введения дополнительных ограничений.

Конечно, важно при установлении каких-либо ограничений не забывать о том, что для защиты инноваций изобретатели должны быть максимально свободны в выборе способов защиты своих прав, пока их свобода не приводит к необоснованному ограничению других участников гражданского оборота. При этом четкие, продуманные правила на уровне закона должны служить подспорьем заявителю при выборе стратегии патентования, а не препятствием. Именно поэтому представляется необходимым урегулировать на уровне закона, что именно является выделенной заявкой, кто обладает правом на ее подачу, и как институт выделенных заявок должен соотноситься с ограничениями на двойное патентование, на преобразование заявок после их публикации, а



также с другими нормами и принципами патентного права.

Список литературы

1. Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса Российской Федера-

ции. 4-е изд., перераб. и доп. // СПС «Гарант», 2015.

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

О корректировке формулы изобретения и описания

■ М.В.ПАНТЕЛЕЕВ (Москва, mstislav.panteleev@yandex.ru)

В статье рассматривается изменение объема охраны при корректировке формулы изобретения. При этом обращается внимание на выполнение требования инвариантности сущности изобретения.



Под термином «инвариант» в статье понимается неизменяемая совокупность существенных признаков, определяющая сущность изобретения и испрашиваемый

объем охраны. Рассмотрим преобразования формулы изобретения, как не затрагивающие, так и затрагивающие сущность изобретения и объем охраны исходя из существующего положения, ограничивающего возможность корректировки формулы изобретения, изменяющей сущность изобретения.

Название изобретения отражает его назначение. Его содержание является существенным признаком, ограничивающим зону объектов, воплощающих изобретение.

Корректировка формулы может сопровождаться:

а) изменением названия (в частности, объекта изобретения, в том числе уточнением названия с целью оптимизации объема охраны);

б) корректировкой в сторону увеличения объема охраны путем обобщенного представления признаков изобретения;

в) корректировкой в сторону уменьшения объема охраны, используемой, в частности, с целью исключить известные альтернативы;

г) исключением из формулы несущественных признаков.

