



ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
№ 2/2022

Ежемесячный научно-практический журнал
Издаётся с 1966 г.

Журнал включен в Перечень ВАК
ведущих рецензируемых научных журналов

Главный редактор —

Кузнецова Нина Петровна,
член Союза журналистов России

Редколлегия:

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

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

В.О.Калятин — главный юрист по интеллектуальной собственности Роспатента, 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 законодательства об интеллектуальных правах Исследовательского центра частного права им. С.С.Алексеева, канд. юрид. наук

О.А.Рузакова — проф. Финансового университета 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

Подписано в печать 1.02.2021

Выход в свет 10.02.2021

Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 416-ФЗ внесены изменения в закон «О патентных поверенных». Они направлены на обеспечение правовых гарантий прав клиентов патентного поверенного и его беспрепятственной деятельности. Патентному поверенному предоставляется право доступа к информационным системам Роспатента и право запрашивать у государственных органов, органов местного самоуправления и организаций сведения, необходимые для выполнения поручения доверителя. Вводится тайна патентного поверенного, к которой относятся сведения о деятельности доверителя и правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, полученные при осуществлении им профессиональной деятельности. Их могут истребовать только государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с законодательством. Изменения коснулись и работодателя патентного поверенного. Он обязан обеспечивать надлежащее выполнение патентным поверенным поручения доверителя и вместе с патентным поверенным несет ответственность перед клиентом за сохранность полученных от него документов, в также отвечает за вред, причиненный доверителям. Кроме того, закон уточняет требования к лицу, которое может быть аттестовано и зарегистрировано в качестве патентного поверенного. Увеличивается представительство патентных поверенных в квалификационной и апелляционной комиссиях Роспатента до половины от общего числа членов. Предусматривается аттестация патентных поверенных в сфере правовой охраны географических указаний. Закон опубликован в журнале «Патентный поверенный» № 1/2022.

В номере:

ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

О независимости интеллектуальных прав от вещных.

О.А.Городов2

Выделенная заявка как возможность необоснованно сдвинуть и продлить срок патентной монополии в России.

И.Г.Озолина8

Доктрина эквивалентов: возражение Формштайн. **С.В.Михайлов, Д.В.Бражникова**20

«Русские» товарные знаки снова в тренде. **Д.В.Кузнецов**27

Расширяются возможности для регистрации товарных знаков32

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Об объекте авторского права.

Э.П.Гаврилов33

Авторские права на произведения архитектуры: проблемы реформирования законодательства. **О.Г.Ершов**36

Вниманию пользователей МКТУ42

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

Цифровые объекты и программы для ЭВМ: соотношение понятий.

Часть I. **А.В.Ермаков**43

Вступили в силу поправки к Общей инструкции Гаагского соглашения49

ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИКА

Концепция инвестиционной привлекательности интеллектуальной собственности

в регионах. **В.И.Мухопад**50

ЗА РУБЕЖОМ

Книжная полка «ПЛ»: о праве на географические указания в Европейском союзе54

Беларусь присоединилась к Протоколу об охране промышленных образцов58

ПРИЛОЖЕНИЕ

Федеральный закон РФ от 30 декабря 2021 г. № 450-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях»59

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. № 2550 «Об утверждении Правил управления принадлежащими Российской Федерации правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе правами на результаты интеллектуальной деятельности, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасностью»61



туальных прав от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель, в котором выражены соответствующие охраняемые результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, завершим высказыванием известного французского философа и культуролога Абрама Моля. По его мнению: «Мир знаков строится на основе некоторой совокупности человеческих условностей. Он не тождественен материальным носителям знаков, хотя и обязательно связан с ними определенными отношениями. Мир знаков обладает еще большим разнообразием, чем мир вещей. К нему относятся и деловое письмо, и любовный сонет, и банковские ассигнации, и патент, и подпись на чеке. Противопоставление мира вещей миру знаков отражает старое философское разграничение между языковым выражением и обозначенным им предметом»⁹.

Список литературы

⁹ Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973. С. 87.

1. Ахлибининский Б.В. *Информация и система*. Л., 1969.
2. Бриллюэн Л. *Наука и теория информации*. М., 1960.
3. Бриллюэн Л. *Научная неопределенность и информация*. М., 1966.
4. Гаврилов Э.П. *Анализ статьи 1227 ГК РФ//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права*. 2021. № 10.
5. Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. и др. *Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая*. М., 2007.
6. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. *Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный)*. М., 2009.
7. Дозорцев В.А. *Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей*. М., 2003.
8. Жуков Н.И. *Информация (философский анализ центрального понятия кибернетики)*. Минск, 1971.
9. Канторович Я.А. *Основные идеи гражданского права*. М., 2009.
10. Моль А. *Социодинамика культуры*. М., 1973.

ВЫДЕЛЕННАЯ ЗАЯВКА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ НЕОБОСНОВАННО СДВИНУТЬ И ПРОДЛИТЬ СРОК ПАТЕНТНОЙ МОНОПОЛИИ В РОССИИ



На проблемный характер правового регулирования (вернее, его практически полное отсутствие) выделенных заявок уже обращалось внимание в одной из наших статей¹. Но за прошедший год практика, по мнению **И.Г.Озолиной**

¹ Залесов А.В., Озолина И.Г. Выделенные заявки на выдачу патента – инструмент обхода закона?//Патентный поверенный. 2021. № 2. С. 23.



– адвоката, патентного поверенного (Москва, адвокатское бюро г. Москвы «А.Залесов и партнеры», ozolina@azalesov.com), подкинула новые казусы, а их теоретическое осмысление, если понимать природу субъективного патентного права как законную монополию инвестора (а не изобретателя)², привело к некоторой ясности, как именно должен регулироваться институт выделенных заявок, дабы не становиться инструментом обхода законодательно установленных запретов.

Ключевые слова: изобретение, заявитель, выделенная заявка, патентное право, патентная монополия, исключительное право.

THE SELECTED APPLICATION AS AN OPPORTUNITY TO UNREASONABLY SHIFT AND EXTEND THE TERM OF THE PATENT MONOPOLY IN RUSSIA

The problematic nature of legal regulation (or rather, its almost complete absence) of the selected applications has already been highlighted in one of our articles. But over the past year, the practice, according to I.G.Ozolina, Lawyer, Patent attorney (Moscow, Moscow Law Office «A.Zalesov & Partners», ozolina@azalesov.com), threw up new incidents, and their theoretical understanding, if we understand the nature of subjective patent law as a legitimate monopoly of the investor (but not the inventor), led to some clarity on exactly how the institution of selected applications should be regulated, so as not to become a tool for circumventing legally established prohibitions.

Key words: invention, applicant, selected application, patent law, patent monopoly, exclusive right.

Как уже отмечалось, правовое регулирование института выделенных заявок в патентном законодательстве более чем скудно³. Есть норма прямого действия Парижской конвенции по охране промышленной собственности (часть 1 ст. 4G) о том, что должна быть возможность разделить заявку, если экспертиза обнаружит, что она содержит притязания на несколько разных изобретений⁴, а также норма, которая должна быть имплементирована в национальное законодательство (не являющаяся нормой прямого



действия – несоисполнимая норма международного договора⁵) – часть 2 ст. 4G, которая говорит о том, что национальное законодательство должно определить условия, при которых заявитель вправе сделать то же самое по своей инициативе. 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.

Наверное, нельзя обвинить законодателя, что вообще никаких ограничений установлено не было, поскольку п. 4 ст. 1381 ГК РФ одинаково относится как

² Залесов А.В. Об отсутствии исключительного права на изобретение у создавшего его изобретателя//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2021. № 11. С. 15.

³ Залесов А.В., Озолина И.Г. Указ соч.

⁴ Если экспертиза обнаружит, что заявка на патент является комплексной, заявитель может разделить заявку на несколько отдельных заявок, сохраняя в качестве даты каждой из них дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях – преимущество права приоритета.

⁵ Осминин Б.И. Заключение и имплементация международных договоров и внутрисударственное право. М.: Инфотропик Медиа, 2010.



к разделенным заявкам по инициативе экспертизы, так и к разделенным заявкам по инициативе заявителя. Однако проблема заложена в том, что ограничения в этой статье касаются только возможности сохранения приоритета первоначальной заявки, но никак не определяют, какая заявка может считаться выделенной.

То есть заявитель, как обычно, может подать любую заявку в патентное ведомство. При этом он может указать, что изобретение (для удобства изложения ограничимся только заявками на изобретение) уже было раскрыто ранее в такой-то заявке (ее законодатель называет первоначальной), и вопрос о патентоспособности изобретений, охватываемых формулой этой заявки, еще не разрешен (она не отозвана, не признана отозванной, не исчерпана предусмотренная ГК РФ возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по ней, а если по ней принято решение о выдаче патента – до даты регистрации изобретения). Если эти условия соблюдены, то по новой заявке, которую, как представляется, исключительно для удобства называют выделенной, устанавливается дата подачи и испрашивается дата приоритета заявки, в которой это новое изобретение уже раскрыто.

Полагаю, что даже из такого скудного ограничения очевидно, что если заявитель подает несколько последовательных заявок на изобретения *A*, *B* и *C*, причем указывает, что изобретение по заявке *B* было раскрыто в *A*, и поэтому просит установить дату подачи и приоритет по заявке *A*, а также указывает, что изобретение по заявке *C* было раскрыто в *A*, и тоже просит установить приоритет по заявке *A*, то очевидно, что первоначальной заявкой считается за-

явка *A* и в первом, и во втором случаях. Почему же в истории делопроизводства по заявке *C* мы увидим, что приоритет и дата подачи будут установлены по заявке *A*, а в качестве заявки, из которой заявка *C* выделена, мы увидим заявку *B*?

В случаях, когда приходится исследовать патент, выданный по четвертой-пятой выделенной заявке, чтобы найти первоначальную, надо отыскать делопроизводство по каждой предыдущей, чтобы наконец докопаться до первоначальной. Это была бы небольшая техническая сложность, с которой патентные поверенные легко бы справлялись, если бы она не приводила к серьезной правовой ошибке: экспертиза при поступлении заявки *C* установит дату подачи и дату приоритета по заявке *A*, если еще не завершено делопроизводство по заявке *B*. То есть для установления даты подачи и даты приоритета первоначальной считается заявка *A*, а для проверки отсутствия ограничений на установление этого приоритета первоначальной будет считаться заявка *B*.

Любой недостаток правового регулирования или сложившегося порядка правоприменения становится заметен тогда, когда кто-либо находит возможность его использования в целях, очевидно противоречащих целям правового регулирования того же или иного института. В частности, недостатки такого толкования понятия «*первоначальная заявка*» стали очевидны, когда один из патентообладателей получил патент в 2008 г.⁶, а в 2021 г. получил решение о выдаче патента на тождественное изобретение (в результате последовательной подачи четырех выделенных заявок), прекратил действие патента, полученного в 2008 г., получил патент в 2021 г. и продлил действие этого ново-



го патента до 25 лет, поскольку у него формально была возможность подать заявление о продлении патента в течение шести месяцев с даты его выдачи.

Полагаю, что даже коллеги, которые не видят ничего плохого в том, что заявители затягивают делопроизводство по заявкам, поскольку срок действия патента все равно отсчитывается от даты подачи первой заявки, согласятся, что такое продление патента «не вполне» отвечает целям введения нормы о продлении срока действия патента в законодательство (патентообладатель все это время пользовался предоставленной ему монополией и получил возможность продлить ее еще на пять лет). А возможно оно стало только из-за неправильного правового регулирования выделенных заявок.

Практика рассмотрения административных споров и судебная практика, конечно, могут поправить такое несоответствие правоприменения норме закона. Однако возникает вопрос: **насколько установленное п. 4 ст. 1381 ГК РФ ограничение соответствует природе субъективного патентного права, получение которого и является целью всех этих административных действий и процедур, и насколько оно отвечает целям правового регулирования патентования изобретений?**

⁶ Речь идет об истории делопроизводства по патенту RU 2746132: патент выдан 7 апреля 2021 г. по заявке RU 2020135467, продлен, дополнительный патент от 2 августа 2021 г., дата приоритета – 20 мая 2002 г. Эта заявка RU 2020135467 является выделенной из RU 2017131447, которая является выделенной из RU 2013115635 (патент RU 2643764 выдан 5 февраля 2018 г.), которая является выделенной из RU 2008122558 (патент RU 2489151 выдан 10 августа 2013 г.), которая является выделенной RU 2004137489 (патент RU 2337916 выдан 10 ноября 2008 г.), которая является национальной фазой заявки PCT PCT/US03/15591, поданной 15 мая 2003 г. и опубликованной как PCT/WO03/099836 4 декабря 2003 г.

В конце концов природа исключительного права, права абсолютного – возложение обязанности воздержаться от использования объекта исключительного права на третьих лиц против их воли, в отличие от прав относительных, поскольку корреспондирующие относительным правам обязанности лицо принимает на себя по собственной воле. Здесь уместно вспомнить замечание Л.Эннеккеруса, которое он сделал, обосновывая случаи запрещаемого германским гражданским уложением злоупотребления правом:

«Запрещено не всякое осуществление права, причиняющего вред другому. Без нанесения вреда другим лицам при осуществлении некоторых прав даже нельзя обойтись, если вообще их осуществлять. Недостаточно также, чтобы осуществление права имело целью причинить вред. Требуется большее: из обстоятельств дела должно вытекать, что осуществление права для лица, совершающего данное действие, не может иметь никакой другой цели, чем причинение вреда»⁷.

Поэтому важно в порыве ограничить патентную монополию не создать слишком много ограничений, которые нарушат хрупкий баланс патентной системы.

Автор статьи исходит из того, что исключительное право на изобретение – принадлежащая патентообладателю-инвестору законная монополия на изобретение (см. цитату выше). Монополия эта ограничена в пространстве (территория страны или нескольких стран) и во времени (срок действия патента – 20 лет – строго отсчитывается от даты подачи заявки, в которой это изобретение раскрыто, причем раскрыто обществу,

⁷ Эннеккерус Л. Курс германского гражданского права. Т. I. М., 1950. С. 437.



поскольку мы помним и про Парижскую конвенцию, и про п. 3 ст. 1381 ГК РФ, согласно которым изобретение может быть раскрыто в заявке, поданной за год до подачи той, по которой будет выдан патент со сроком действия 20 лет. Однако в большинстве случаев эта более ранняя заявка еще не будет опубликована к дате подачи второй).

«Нельзя, однако, забывать и о том, что право интеллектуальной собственности всегда было призвано удовлетворить два интереса – частный и общественный. Самой лучшей иллюстрацией этого тезиса является практически универсальный принцип срочности охраны интеллектуальной собственности. Создание возможности для присвоения нематериального результата, закрепление монополии на его воспроизведение и использование лишает аналогичных возможностей остальных членов общества. Общественное достояние в виде совокупности накопленных знаний и образцов перестает быть общим, растаскивается по частям различными правообладателями... Но обоснование принципа срочности правовой охраны лежит в иной области и практически полностью тождественно обоснованию самой охраны»⁸.

При этом нормально функционирующее общество заинтересовано в стабильном гражданском обороте: в производстве инновационных решений на собственной территории, здоровой конкуренции, доступности инновационных решений для своих граждан, а также в том, чтобы капитал оставался в стране и вкладывался в длительные инвести-

ционные проекты.

В большинстве случаев конкурентам патентообладателя нужна максимально быстрая определенность, на что именно он получит монополию и когда это произойдет. Узнать, что перспективная заявка конкурента отозвана, наладить производство и через полтора года обнаружить, что полтора года назад была подана выделенная заявка и по ней получен патент на производство продукта, которое ты наладил, – сомнительное поощрение для предпринимателей вкладываться в развитие инновационных производств на территории своей страны. Особенно, если тебе грозит не только возмещение лицензионных платежей в двойном размере, но и запрет исполнения заключенных контрактов (пресечение действий, нарушающих право) и уничтожение орудий, оборудования или иных средств, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности⁹. Проще либо организовать производство в юрисдикциях, традиционно равнодушных к патентному праву, либо вообще не связываться с организацией такого инновационного производства.

Если система защиты патентных прав после выдачи патента эффективна в стране, и после выдачи патента нарушителю патентных прав придется не просто понести дополнительные издержки в виде лицензионных платежей (финансовый риск, которые будущий возможный нарушитель может заложить в свой бизнес-план), а вообще разрушить гражданский оборот, в котором

⁸ Бабаев А.Б., Бабкин С.А., Бевзенко Р.С. и др. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики. В 2-х т./Под общ. ред. докт. юрид. наук В.А.Белова. 2-е изд. М.: изд-во «Юрайт», 2015.

⁹ Автор статьи не считает эти меры защиты субъективного патентного права чрезмерными при нормально функционирующей системе получения патентных прав.



он участвует, заявитель – будущий патентообладатель – должен максимально быстро определиться со своими притязаниями, сообщить об этом обществу. Экспертиза, в свою очередь, должна максимально быстро и прозрачно дать ответ на вопрос: являются ли эти притязания патентоспособными.

Именно поэтому российское патентное законодательство (да и законодательство большинства стран) ограничивает срок для подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу, возможность преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель (до даты публикации заявки на изобретение), срок действия патента (и возможность его продления для случаев, когда эта возможность установлена законом), срок для восстановления заявки, признанной отозванной, и срок для разделения заявки (если все же считать, что выделенная заявка, упомянутая в п. 4 ст. 1381 ГК РФ, и есть реализация права на разделение заявки согласно ст. 4G Парижской конвенции). Для этой же цели устанавливается возможность третьим лицам так или иначе принять участие в экспертизе заявки (в частности, подать ходатайство об экспертизе по существу или представить обращение, в котором обосновать свое мнение о непатентоспособности заявленного объекта).

Институт подачи выделенных заявок в реализованном сейчас виде позволяет обойти все указанные выше ограничения:

сдвинуть срок окончания экспертизы по существу, последовательно подавая новые выделенные заявки, по которым экспертиза начинается заново, при этом в предыдущих заявках можно оставлять заведомо непатентоспособные или коммерчески непер-

спективные варианты раскрытых в первоначальной заявке технических решений;

почти бесконечно продлевать срок ответа на запрос экспертизы по существу, каждый раз подавая выделенные заявки, как только истекает срок максимального продления срока ответа на запрос;

по сути, преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель много позже даты публикации сведений о заявке на изобретение в обход запрета ст. 1379 ГК РФ;

бесконечно вносить изменения в формулу изобретения, корректируя ее под выходящие на рынок продукты конкурентов;

затруднять конкурентам вмешательство в экспертизу их заявки на изобретение, поскольку выделенные заявки будут опубликованы только через 18 месяцев после их поступления в Роспатент, а существенная часть экспертизы (если не вся) к тому моменту уже будет завершена.

Уважаемые нами коллеги, противники ограничений на подачу выделенной заявки, руководствуются посылом: «Не кради чужое – не будет таких проблем». То есть обращают внимание на то, что закон не должен давать преимущества конкурентам, которые получают информацию о новых технических решениях из публикуемых заявок на патенты и ищут способы их использования в своих производствах. Но ведь именно за это и дается инвесторам монополия – за то, что они раскрывают известные им технические решения (созданные, кстати, в большинстве случаев другими), что позволяет науке и технике двигаться вперед, отталкиваясь от них и используя их. Поэтому неэффективно и противно природе патентного права



сдерживать конкурентов в использовании решений, раскрытых в заявках на патент, если есть основания полагать, что патент на эти решения получен не будет.

Можно долго спорить о природе права. Можно бесконечно рассуждать о том, может ли закон защищать интересы только одной группы лиц. Но закон, направленный на обеспечение стабильности гражданского оборота, не может поощрять правовую неопределенность для одной из групп участников гражданского оборота. Всем участникам будущих возможных правоотношений по поводу выданного патента должно быть понятно, с какого момента и что разрешено, а что запрещено.

С какого момента общество может начать получать доход от раскрытия в заявке информации о технических решениях? Только после истечения 20 лет с момента подачи заявки, в которой эти решения раскрыты? Все согласны с тем, что при проведении исследования на патентную чистоту надо исследовать все возможные технические решения, любым образом раскрытые в отозванных заявках, а также любые комбинации признаков этих технических решений? Это точно будет отвечать интересам всего общества? Возможно, хотя автор статьи с этим не согласен. Но тогда не должно быть и ограничений на подачу ходатайства экспертизы по существу, ограничений срока ответа на запрос и восстановление заявки, признанной отозванной.

Автор полагает, что патентная система не должна содержать неожиданностей для участников гражданского оборота: не может быть так, что патент выдан, раскрытое в нем решение не охватывается формулой, и при этом никто не может этим раскрытым

решением воспользоваться. Соответственно, основной принцип патентной системы – отсутствие неожиданностей в отношении делопроизводства по опубликованной заявке для третьих лиц.

В какой-то степени решением проблемы будет изменение подхода к делопроизводству Роспатентом:

во-первых, если первоначальная заявка опубликована, то информация о выделении заявки (и всех последующих выделениях) должна быть публична и доступна в файле первоначальной заявки;

во-вторых, выделенная заявка должна сразу же публиковаться (поскольку она уже опубликована), и ее правовой статус должен быть такой же, как правовой статус заявки, сведения о которой опубликованы;

в-третьих, разумеется, для всех целей первоначальной заявкой должна считаться самая первая заявка, по которой и устанавливается дата подачи, и испрашивается приоритет.

Вызывает недоумение необходимость писать об этом в 2021 г., в то время как п. 1 резолюции AIPPI¹⁰, принятой на конгрессе 2016 г. и посвященной публикации заявок на патенты, указывал:

«...Когда заявка вытекает из более ранней заявки, являясь выделенной или продолженной заявкой, такая заявка должна быть опубликована как можно скорее после подачи, если наи-

¹⁰ Международная ассоциация по охране промышленной собственности (AIPPI) – старейшая на территории Европы международная неправительственная организация, занимающаяся разработкой и совершенствованием правовых режимов охраны интеллектуальной собственности. Ассоциация осуществляет свою деятельность путем проведения исследований существующих национальных законов и предлагает меры по достижению гармонизации этих законов на международной основе.



более ранняя заявка уже опубликована, а если наиболее ранняя заявка не опубликована – тогда одновременно с наиболее ранней родительской заявкой или как можно скорее после публикации наиболее ранней заявки»¹¹.

А в резолюции AIPPI 2007 г. «Выделенные, продолженные и частично продолженные заявки на патенты» признается, что хотя выделенные и продолженные заявки дают возможность гибкости в выборе стратегии патентования, они в то же время могут приводить к задержкам и сложности ведения делопроизводства, а также создают правовую неопределенность для третьих лиц¹². Во избежание этой правовой неопределенности признается необходимым ускорять публикацию выделенных и продолженных заявок, а в отношении продолженных заявок разумно установить ограничения по времени их подачи во избежание злоупотреблений. При этом к продолженным заявкам в смысле, который им придает цитируемая резолюция, относятся заявки, относящиеся к изобретениям, которые были охарактеризованы в формуле первоначальной заявки (большинство выделенных заявок в Российской Федерации именно такие).

При подготовке к обсуждению этой резолюции национальным группам AIPPI был задан вопрос: если их правовая система позволяет подавать выделенные и продолженные заявки, как целесообразность и возможность их подачи обоснована в законодательстве, для чего они подаются? Согласно сводному отчету на вопрос Q193 «Выделенные, продолженные и частично продолжен-

ные заявки на патенты» группы, ответившие на этот вопрос, подчеркивали необходимость преодоления возражений о несоответствии заявки требованиям единства изобретения.

Интересно, что немецкая группа AIPPI отметила, что введение ст. 4G (2) Парижской конвенции было результатом лондонской резолюции AIPPI 1932 г. (R 32/7) и пражской резолюции 1938 г. (R 38/2). В лондонской резолюции утверждалось, что добровольное разделение должно быть доступно, чтобы заявитель мог ускорить предоставление правовой охраны частям заявки, по которым нет спора о патентоспособности(!). В пражской резолюции утверждалось, что добровольное разделение оправдано также для того, чтобы позволить заявителю упростить независимое использование нескольких различных элементов изобретения, содержащихся в исходной заявке¹³. Интересно посмотреть протокол обсуждения резолюции о внесении изменений в Парижскую конвенцию, согласно которому немецкая группа в 1932 г. выступала против внесения этих изменений и предложила внести в резолюцию следующую формулировку: *«Тем не менее подавляющим большинством голосов было принято решение предложить международной ассоциации принять следующую резолюцию: заявителю следует отказать в праве на свободное разделение его заявки»¹⁴.* Ни одна из групп в 2007 г. не сочла возможным указать, что выделенные заявки разрешены законодательством для того, чтобы позволить заявителю бесконечно долго спорить с патентным ведомством о патентоспособности, из-

¹¹ <https://aippi.soutron.net/Portal/Download-ImageFile.ashx?fieldValueId=2899>

¹² Applications: <https://aippi.soutron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/2539>

¹³ <https://aippi.soutron.net/Portal/Download-ImageFile.ashx?fieldValueId=4000>

¹⁴ <https://aippi.soutron.net/Portal/Download-ImageFile.ashx?fieldValueId=3275>. С. 100.



нуря эксперта многочисленными изменениями после очередных возражений третьих лиц, или скрывать от них ход делопроизводства по заявке.

Имеет смысл вспомнить, что патентная система США долгое время критиковалась за наличие так называемых «заявок – подводных лодок». Однако в 2000 г. в патентный закон этой страны были внесены изменения, которые ввели публикацию сведений о заявках до выдачи патента. Судебная практика негативно оценила длительное необоснованное затягивание делопроизводства заявителями, применив «доктрину необоснованного затягивания делопроизводства» и обосновав, что такое затягивание – достаточное основание для признания патента не подлежащим защите, если он уже выдан, или отказу в выдаче патента патентным ведомством¹⁵, а среди специалистов продолжаются дебаты о характере так называемых продолженных заявок и создаваемых ими необоснованных препятствиях для конкурентов¹⁶.

Почему же наша патентная система, которая всегда считалась (не всегда, кстати, обоснованно) лишенной недостатков прежней патентной системы США, сохраняет и поощряет те же самые «подводные лодки»?

В п. 4 ст. 1381 ГК РФ заложена еще одна серьезная проблема правового регулирования. Полагаем, уважаемый читатель согласится, что такой прием

юридической техники, как установление приоритета поздней заявки по более ранней заявке, никак не позволяет дать определение именно выделенной заявке и определить содержание этого правового института. Согласитесь, если бы не упоминание слова «выделенная» в этой статье ГК РФ, напрямую связать ее с правом на разделение заявки по ст. 4G Парижской конвенции было бы сложно.

Поэтому, поскольку российское законодательство по сути так и не определило условия разделения заявки по инициативе заявителя, правоприменительному административному органу ничего не оставалось делать, кроме как не ограничивать заявителя в подаче заявок, которые он считает выделенными, поскольку право, установленное Парижской конвенцией, вроде как есть (что спорно), а ограничений национального законодательства нет (некоторые рекомендации экспертизе в Руководстве не могут считаться нормативно-правовыми ограничениями, поскольку Руководство, как известно, не является нормативно-правовым актом). Полагаем, что закон все же должен содержать норму, описывающую случаи и условия возможности подачи выделенной заявки по инициативе заявителя, а также характер такого разделения: может ли объем охраны выделенной и первоначальной заявок пересекаться, может ли быть подана выделенная заявка на решение, отсутствовавшее в формуле изобретения на момент публикации заявки, какие изменения могут вноситься в выделенную заявку и т.п.

Отдельно стоит обратить внимание на соотношение норм об установлении приоритета выделенной заявки по приоритету первоначальной заявки (п. 4 ст. 1381 ГК РФ) и установление так

¹⁵ См.: United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 04-1451, Symbol Technologies, Inc., et. al, v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, LP. 9 сентября 2005 г. In Re Stephen B. Bogese li, 303 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2002)//<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/303/1362/505714/>

¹⁶ Lemley, M. A., & Moore, K. A. (2003). Ending Abuse of Patent Continuations. UC Berkeley: Berkeley Law, см.: <https://escholarship.org/uc/item/9wq259tk>



называемого внутреннего приоритета – приоритета по более ранней национальной неопубликованной заявке, которая сразу после подачи новой признается отозванной (п. 3 ст. 1381 ГК РФ). Данная норма применяется в случае, когда заявитель привел в первоначально поданной заявке, например, неверные данные о способе осуществления своего изобретения или о реализации назначения, но в течение года получил новые экспериментальные данные и не хочет, чтобы неверные примеры были опубликованы. Вряд ли можно говорить, что п. 3 ст. 1381 ГК РФ применяется в случае, когда заявителю необходимо добавить новые признаки в формулу, которые отсутствовали на дату подачи более ранней заявки. В таком случае нельзя утверждать, что изобретение было раскрыто в более ранней заявке, а ведь именно раскрытие и является основанием для установления приоритета по ней.

В.Ю.Джермакян очень корректно обращает внимание на то, что эта норма, по сути, противоречит стремлению общества ознакомиться с содержанием поданной заявки, и именно поэтому она столь ограничена в применении: *«Интересна также возможность вообще скрыть от общественности то изобретение, к которому относилась более ранняя заявка, если внутренний приоритет испрашивается для другого, раскрытого в более ранней заявке изобретения, или скрыть содержащиеся в более ранней заявке недостоверные сведения или сведения, которые могут составить предмет ноу-хау, и т.п.»*¹⁷.

¹⁷ Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ. 4-е изд., перераб. и доп.//Специально для системы «Гарант», 2015.

Таким образом, материально-правовые условия для подачи такой более поздней заявки с сохранением более раннего приоритета абсолютно такие же, как и материально-правовые условия для подачи так называемой выделенной заявки: изобретение по поздней заявке должно быть раскрыто в ранней.

Однако п. 3 ст. 1381 ГК РФ содержит несколько процедурных ограничений:

срок для подачи такой заявки ограничен (один год – для изобретения, полгода – для полезной модели и промышленного образца);

более ранняя заявка признается отозванной (следовательно, не публикуется, и невозможно двойное патентование).

При этом применение указанного пункта невозможно, если по первой заявке уже установлен более ранний приоритет. Следовательно, она исключена из применения для всех конвенционных (читай – зарубежных) заявок. Пожалуй, это единственное условие, которое не позволяет утверждать, что подача выделенной заявки в большинстве случаев является обходом процедурных запретов, установленных этой нормой.

Но если в этом случае законодатель установил эти ограничения, то почему он не установил их для подачи выделенных заявок, бесконтрольная подача которых при отсутствии информации не только об их объеме, но и самом факте их подачи не меньше противоречит интересам общества быть ознакомленным с возможными заявками на патенты?

Логичное решение, конечно, толковать ст. 4G Парижской конвенции исходя из ее смысла и истории внесения этих изменений, то есть считать, что заявитель имеет право разделить заявку по своей инициативе в тех же самых случаях, в каких экспертиза вправе ему



это предложить. На это указывает формулировка изменений в ст. 4G Парижской конвенции, предложенная венгерской группой AIPPI на конгрессе 1935 г. в Лондоне: «В случае, если заявка содержит несколько изобретений, которые согласно законодательству страны не могут быть включены в одну и ту же заявку, заявителю будет разрешено, однако, соблюдая законы страны, разделить свою заявку – либо по своей собственной воле, либо по согласованию со стороны властей, сохранив в качестве даты каждой заявки на разделение дату первоначальной заявки, и при необходимости воспользоваться правом приоритета»¹⁸.

То есть, если согласно п. 4 ст. 1484 ГК РФ экспертиза вправе предложить заявителю подать выделенные заявки при нарушении требования единства изобретения, то и заявитель по своей инициативе вправе подать выделенную заявку только в случае, если включение нового независимого пункта, характеризующего такое техническое решение, в формулу изобретения (это не запрещено, если данный объект действительно был раскрыт в первоначальных материалах заявки) приведет к нарушению требования единства изобретения.

Безусловно, такое ограничение создаст дополнительную нагрузку на экспертизу, если заявитель сочтет необходимым добавить новый независимый пункт в формулу после проведения информационного поиска. С этой позиции, конечно, выделение заявки и ведение по ней отдельного делопроизводства было бы разумным и удобным, если бы не отсутствие публичности при этой процедуре. Но нельзя утверждать, что право на подачу выделенной заявки,

которым по факту обладает заявитель сегодня, вытекает из ст. 4G Парижской конвенции, поскольку конвенция касалась права разделить заявку при несоблюдении требования единства. Такое право на подачу выделенной (продолженной, какой угодно другой вторичной заявки) должно быть предоставлено заявителю федеральным законом, как и любое иное самостоятельное основание возникновения гражданских прав и обязанностей.

Итак, помимо правильного применения уже существующих норм, **полагаем необходимым соблюдение следующих принципов в отношении выделенных заявок, если возможность их подачи (будет) предусмотрена законодательством:**

принцип публичности информации о незавершенности процесса выдачи патента (выделенная заявка не должна быть «подводной лодкой»);

выделенная заявка не должна быть механизмом обхода установленных законом запретов при ведении делопроизводства:

не должна быть механизмом продления срока ответа на запрос свыше установленного законом, поэтому выделенная заявка должна следовать судьбе основной заявки – если первоначальная считается отозванной в связи с отсутствием ответа на запрос, то же должно происходить и с выделенной;

не должна быть механизмом необоснованного расширения объема охраны;

объем правовой охраны по патенту, полученному по выделенной заявке, может пересекаться с объемом правовой охраны по первоначальному патенту только в той степени, в которой мог бы быть выдан патент на

¹⁸ <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueld=3275>. С. 101.



тот же объем, если бы эта заявка не была выделенной и если бы первоначальная заявка была включена в уровень техники по отношению к выделенной;

выделение заявки на полезную модель из заявки на изобретение должно осуществляться только в срок, который позволяет преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель, и это должно быть прямо предусмотрено законом, поскольку является основанием возникновения нового права;

продление может быть применено только в отношении патента, полученного по первоначальной заявке.

Безусловно, вводя дополнительные ограничения в патентную систему, важно не разрушить ее основу и не создать для инвесторов-заявителей настолько неразумные и труднопреодолимые препятствия для получения патента, которые отвратят их от желания получать патенты (и инвестировать) в нашей стране. Полагаем, что именно поэтому дополнительные ограничения должны вводиться исключительно законом, а не подзаконными актами или руководствами, чтобы они были известны, понятны и предсказуемы для всех участников гражданского оборота.

Список литературы

1. Бабаев А.Б., Бабкин С.А., Бевзенко Р.С. и др. *Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики. В 2-х т.* // Под общ. ред. докт. юрид. наук В.А.Белова. 2-е изд. М.: изд-во «Юрайт», 2015.

2. Джермакян В.Ю. *Комментарий*

к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ. 4-е изд., перераб. и доп. // Специально для системы «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. *Anuaire de l'association internationale pour la protection de la propriété industrielle 36 anée n 4, 2 serie 1932. Congrès de Londres 16–21 mai 1932, le comité exécutif (bruxelles) 26–21 juin 1931. Paris librairie clasiqu eugene belin 8, rue férou, 8, 1993 // https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=3275*

8. *Congress AIPPI, Milan 2016, Adopted Resolution as of September 20, 2016, «Publication of Patent Applications» // https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=2899*

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

10. *Summary Report AIPPI, Question Q193 «Divisional, Continuation and Continuation in Part Patent Applications» // https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=4000*