

Проблема действительности патента в Российской Федерации при ошибочно установленном конвенционном приоритете

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

Сегодня в России возможно установить приоритет изобретения по дате подачи приоритетной заявки, в которой такое изобретение отсутствовало, – констатирует автор статьи и объясняет, почему это происходит и как изменить такую порочную практику.



П р а в о
к о н -
венционного приоритета – достаточно древний институт международной системы правовой охраны изобретений. Он был нормативно закреп-

лен положениями Парижской конвенции об охране промышленной собственности в 1883 г. Все страны – члены Парижского союза обязались в установленном порядке признавать приоритет изобретения по предшествующей заявке на данное изобретение, поданной в другой стране союза, в случае последующей подачи заявки в их национальное патентное ведомство в установленный, строго ограниченный срок и при усло-

вии соблюдения заявителем ряда процедурных норм.

Можно сказать, что именно с введения правила о конвенционном приоритете фактически стало возможным успешное получение патента в иностранном государстве, поскольку при его установлении публикация первоначальной заявки или выдача патента по ней уже не влияли на патентоспособность (прежде всего не порочили новизну) последующей иностранной заявки.

До установления этого правила¹ публикация сведений о собственном изобретении в стране первой подачи зачастую приводила к потере новизны изобретения по последующей заявке. Законодательство ряда стран также содержало запрет на выдачу патента, если в иной стране имелся патент на то же изобретение с более ранним приоритетом. Таким образом, принятие в

¹ Ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.



рамках Парижской конвенции правила о конвенционном приоритете привело к снятию существенного барьера на пути международного патентования.

Казалось бы, более 130 лет назад международное сообщество установило простое и эффективное правило сохранения приоритета на изобретение, которое раскрывается в первой заявке, обеспечивающее патентоспособность данного изобретения при последующем международном патентовании (прежде всего исключая противопоставление со стороны экспертизы ссылкой на текст описания самого данного изобретения, публикуемого ведомством первой подачи).

Казалось бы, какие проблемы могут быть у правового института, насчитывающего более 130 лет эффективной работы? Ведь многие годы правоприменения должны были устранить любые шероховатости данного нормативного документа путем предложения и внесения изменений или многократного толкования, обеспечивающего единообразный разумный подход. Но в рамках данной статьи мы покажем, что расплывчатость формулировок самой Парижской конвенции и отсутствие четких корреспондирующих норм российского патентного законодательства позволяют сегодня де-факто обеспечивать иностранным заявителям более ранний приоритет и, соответственно, «патентоспособность» изобретений, не раскрытых в приоритетной заявке, причем такую «патентоспособность» крайне затруднительно оспорить.

Иными словами, сегодня в России можно относительно законно установить приоритет изобретения по дате подачи приоритетной заявки, в которой данное изобретение отсутствовало. При этом отсутствие в законе не только какой-либо санкции за такое нарушение, но и собственно механизма исправ-

ления данной ошибки (исправления неправильно установленного приоритета) приводит к тому, что выданные патенты с подобными дефектами достаточно сложно оспорить третьим лицам, если противопоставляемая ими ссылка по новизне попадает в промежуток между датой подачи и датой конвенционного приоритета, так как согласно буквальному толкованию условия «*патентоспособность*» такая ссылка не попадает в уровень техники.

Полагаем такую ситуацию неправомерной и не отвечающей целям справедливой и эффективной работы патентной системы в целом, а также явно нарушающей права и интересы прежде всего отечественных производителей, которым незаконно полученный патент (который при этом практически невозможно законно оспорить) препятствует в фактически правомерной деятельности.

Можно напомнить, что именно после присоединения СССР к Парижской конвенции в 1965 г. правом приоритета стали пользоваться советские заявители при патентовании отечественных разработок за рубежом. При этом основной позитивный эффект (в силу их значительно большей патентной активности) от присоединения к общепринятому мировому стандарту патентования пришелся на иностранных заявителей, получавших патенты в СССР. Правило конвенционного приоритета в дальнейшем было закреплено в законе СССР «Об изобретениях в СССР».

Российская Федерация является участницей Парижского союза как правопреемница СССР, и правило конвенционного приоритета обоснованно перешло в российское патентное законодательство. Не секрет, что ситуация с зарубежным патентованием в современных российских реалиях обстоит существенно хуже, чем во времена Советского Союза. Тогда в условиях плановой



социалистической экономики советское государство почти полностью финансировало зарубежное патентование, а сейчас такое финансирование приходится изыскивать самим заявителям при небольшом числе программ поддержки со стороны государства. В этой связи сегодня право конвенционного приоритета в гораздо большей степени используется иностранными заявителями в России, чем российскими заявителями за рубежом. Это является нормальной практикой, но очевидно, что расширительное толкование права на конвенционный приоритет в таких условиях на руку именно иностранным компаниям, являющимся основными пользователями данного правового механизма.

В настоящее время право конвенционного приоритета закреплено в современном российском² и евразийском³ патентном законодательстве, а также в Договоре о патентной кооперации в отношении международных заявок⁴. Таким образом, значительное число выданных российских и евразийских патентов (как правило, на имя иностранных лиц) имеет конвенционный приоритет, на дату которого устанавливается соответствие охраняемого изобретения условиям патентоспособности. То есть сведения, опубликованные после даты установленного приоритета (даже до даты подачи российской и евразийской заявки), не входят в уровень техники и не учитываются при определении соответствия условиям патентоспособности как в ходе экспертизы в патентном ведомстве, так и в последующей процедуре оспаривания патентоспособности выданного патента.

² Ст. 1382 ГК РФ «Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца».

³ Ст. 8 Евразийской патентной конвенции.

⁴ П. 2 ст. 8 Договора о патентной кооперации.

Практикующие патентные поверенные хорошо знают, что при патентовании иностранных изобретений в Роспатенте и Евразийском патентном ведомстве одним из важных моментов данной процедуры является правильное и своевременное испрашивание конвенционного приоритета по ранее поданной иностранной заявке, что возможно в случае, если соответствующая российская или евразийская заявка подана в течение последующих 12 мес. Эта процедура одна из тех, в которой нельзя совершить оплошность, – ее нельзя поправить. Совершение патентным поверенным ошибки на данном этапе (неуказание на факт испрашивания конвенционного приоритета и/или непредставление заверенной в национальном патентном ведомстве копии приоритетной иностранной заявки в установленный законом срок) приводит к невозможности потери права на конвенционный приоритет, и приоритет устанавливается не по дате подачи конвенционной заявки, а по дате подачи собственно российской и/или евразийской заявки. Потеря права на конвенционный приоритет зачастую приводит к потере патентоспособности изобретения в России в случае раскрытия изобретения в указанный 12-месячный период, так как авторская льгота по новизне составляет всего 6 мес. и отсчитывается от даты подачи заявки. Отметим, что в евразийском патентном законодательстве авторская льгота в 6 мес. отсчитывается от даты приоритета.

Изучая Парижскую конвенцию, нетрудно заметить, что в ст. 4, посвященной конвенционному приоритету, нет четкого, буквального указания на необходимость полного раскрытия изобретения в конвенционной заявке. Вместе с тем при внимательном прочтении это основное требование легко можно получить из системного толкования различных положений ст. 4, исходя из того,



когда может быть отказано в установлении конвенционного приоритета.

Согласно п. А. 2 ст. 4 «*основанием для возникновения права приоритета признается всякая подача заявки, имеющая силу правильно оформленной национальной подачи заявки в соответствии с национальным законодательством каждой страны союза*». Согласно п. Н «*приоритет не может быть отклонен по той причине, что некоторые элементы изобретения, в отношении которых испрашивается приоритет, не фигурируют в притязаниях [то есть в формуле изобретения – Прим. автора], изложенных в заявке в стране происхождения, если только в совокупности документов заявки четко обнаруживаются эти элементы*».

Таким образом, в установлении приоритета может быть отказано только в случае, когда элементы изобретения не фигурируют и четко не обнаруживаются ни в формуле, ни в иных документах приоритетной заявки (заявке страны происхождения), то есть если их нет в этой первой заявке. Следовательно, в Парижской конвенции есть указание, пусть и не слишком четкое, когда в конвенционном приоритете должно быть отказано. При этом необходимо учитывать, что большинство норм Парижской конвенции построено по принципу обязывания стран-участниц делать уступку иностранным заявителям, так как по стандартному подходу национального патентного законодательства приоритет устанавливался только по дате подачи заявки, раскрывающей заявленное изобретение, и только в рамках такого раскрытия. Иными словами, правовой механизм установления приоритета состоял из национального общего правила: приоритет устанавливается по дате подачи заявки на изобретение и конвенционного исключения – по дате

подачи предшествующей заявки. Отказывать в этом можно, лишь если в заявке не фигурируют и четко не обнаруживаются признаки изобретения.

Однако такой простой и ясный подход со временем был стерт за счет неудачной юридической техники построения национальных норм патентного права. Это искажение произошло, так как само национальное законодательство от общего правила установления приоритета только по дате подачи в национальное ведомство ввело отдельно указание на возможность установления конвенционного приоритета по предшествующей конвенционной заявке, но не указало на необходимость раскрытия изобретения в конвенционной заявке.

Нетрудно заметить, что в российском национальном законодательстве нет четкого указания, когда конвенционный приоритет может быть правомерно установлен в отношении раскрытия всех признаков (элементов) изобретения в приоритетной заявке. Нет в законе и требования обязательной проверки данного обстоятельства экспертом. Очевидно, что для проверки раскрытия изобретения в приоритетной заявке эксперту требуется сопоставить тексты поданной и приоритетной заявок, для чего необходим перевод приоритетной заявки на русский язык.

Вместе с тем процедура установления конвенционного приоритета предусматривает, что Роспатент имеет возможность запросить предоставление перевода приоритетной заявки на русский язык, только если это необходимо для установления патентоспособности (п. 3 ст. 1382 ГК РФ). Иными словами, при проведении экспертизы заявки по существу проверка того, что изобретение действительно раскрыто в конвенционной заявке (это может происходить только при предоставлении русского перевода), фактически возможна, когда



по результатам патентного поиска выявлены источники, опубликованные в период от даты приоритета до даты подачи. Нетрудно заметить, что сказанное означает, что во всех иных случаях эксперт лишен фактической возможности проверить факт раскрытия изобретения в приоритетной заявке, устанавливая приоритет данного изобретения по дате подачи заявки.

Например, если приоритетная заявка (на иностранном языке, которого не знает эксперт) касается самолета, а в последующей российской заявке заявлен вертолет, то приоритет по заявке на вертолет будет установлен по дате подачи первой заявки на самолет, в случае если патентный поиск не выявил близких публикаций в период между датой подачи и датой конвенционного приоритета, так как оснований у эксперта усомниться в том, что в тексте упомянут вертолет, а не самолет, нет. Особенно часто возникает ситуация, когда в последующей заявке, помимо текста приоритетной заявки, имеется добавочная часть в описании и соответствующие ей дополнительные пункты или признаки в формуле. В приведенном примере в последующей заявке вместе с ранее присутствовавшим самолетом добавлен отсутствующий вертолет.

В настоящее время вопрос, что делать, если приоритет по российской или евразийской заявке установлен неверно (то есть на вертолет по самолету), остается открытым.

Во-первых, совершенно точно Роспатент и ЕАПВ выдадут соответствующие патенты с приоритетом по заявке, в которой изобретение (как совокупность всех признаков, характеризующих техническое решение) отсутствовало, если при патентном поиске ссылок, попадающих в последние 12 мес. до даты подачи, не выявлено.

Во-вторых, эти действия уважае-

мых патентных ведомств полностью соответствуют действующему законодательству, так как обязанность проверки правильности установления приоритета и требование предоставления перевода по правилам в этом случае не возникают.

Более интересно другое обстоятельство. Если в будущем такой патент будет оспорен и лицо, подающее возражение, будет ссылаться на незаконность установления приоритета, представители госоргана будут настаивать, что законная процедура ими соблюдена и патент выдан правильно. Данную позицию на сегодня занимает Роспатент и в заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, и в последующем рассмотрении спора в Суде по интеллектуальным правам. Представляется, что формальное соблюдение процедуры, которое очевидным образом приводит к неправильному результату, нельзя назвать правомерным поведением. Выданный патент, согласно ст. 1354 ГК РФ, удостоверяет приоритет, авторство изобретения и исключительное право на изобретение, промышленный образец, полезную модель.

Таким образом, даже с сугубо формальной точки зрения, патент, удостоверяющий ложный приоритет изобретения, является юридически дефектным, и объективно должен существовать механизм исправления данной ошибки. Вместе с тем сегодня в российском законодательстве подобного механизма нет. Отсутствует также сколь-либо устойчивая судебная практика по данному вопросу, что приводит к очевидному ограничению интересов добросовестных участников гражданского оборота, прежде всего отечественных компаний, которые лишены возможности эффективно оспорить незаконно (ошибочно) установленную патентную монополию.



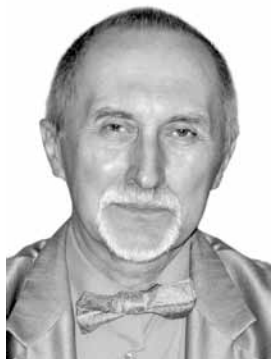
В ответ на подобную критику иногда мы слышим, что общие правовые механизмы административного права Российской Федерации позволяют оспорить ненормативный акт органа государственной власти, и в случае отсутствия специальной нормы может быть применен стандартный подход. С этим абсолютно нельзя согласиться, так как специфический характер патентных правоотношений законодательно подтвержден тем, что установлен особый порядок оспаривания и признания недействительным выданного патента

(ст. 1398 ГК РФ), то есть оспаривание неверно установленного приоритета требует также специального регулирования. Очевидно, что данная процедура может быть предусмотрена в указанной статье ГК РФ, устанавливающей особый административный порядок рассмотрения возражений против выдачи патента в рамках состязательной процедуры в Федеральной службе по интеллектуальной собственности с последующей возможностью проверки данного решения в Суде по интеллектуальным правам при оспаривании решения Роспатента.

Приоритет и новизна

■ **О.В.РЕВИНСКИЙ** – канд. юрид. наук, патентовед, доцент кафедры патентного права и правовой охраны средств индивидуализации Российской государственной академии интеллектуальной собственности (Москва, o_revinski@mail.ru)

В преддверии XX Петербургских коллегияльных чтений ко мне обратился Ю.И.Буч с предложением выступить с научным докладом, например, на тему о приоритете. Это предложение удачно резонировало с моим собственным намерением разобраться в вопросе о сущности новизны. В результате и появилась эта статья.



Русское слово «*приоритет*» происходит от латинского «*prior*», что значит первый, старший. В Википедии это слово раскрыто как понятие, показывающее важность, первенство¹. В обоих этих значениях – важность и первенство – слово

«*приоритет*» употребляется в разных ситуациях. К примеру, в дорожном движении приоритет означает преимущественное право проезда, в программировании приоритет операции или оператора влияет на очередность выполнения. В технике известны и иные случаи употребления слова «*приоритет*». Но во всех перечисленных применениях в это слово фактически вложены оба вышеуказанных смысла: приоритетный объект считается (подразумевается) более важным, чем остальные, и имеет преимущество в очередности реализации, то есть ему отдается первенство перед остальными. Здесь на первое место можно поставить именно важность

¹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/приоритет>

