

V. Патенты

A. Теоретические основы патентной охраны

Патентование — это способ обеспечить себе право на сделанное изобретение, с помощью которого исключается возможность его использования другими лицами. Патентная охрана является серьезным стимулом к изобретательству и прогрессу именно в тех случаях, когда использование института коммерческой тайны не дает адекватной охраны. Если товар или метод его изготовления легко могут быть раскрыты методом «обратной инженерии», то понятно, что их охрана с использованием коммерческой тайны не сможет послужить достаточным стимулом для дальнейших технических разработок. При появлении нового продукта на рынке сразу же возникает множество его производителей, и они сводят его цену до производственных затрат, не оставляя места для прибыли, которой можно было бы компенсировать расходы, связанные с исследованиями и новыми разработками. Поскольку далеко не все исследовательские проекты приводят к успеху, патентование успешных разработок должно быть потенциально настолько прибыльным, чтобы можно было компенсировать затраты, в том числе и на не давшие результата исследовательские усилия. Например, когда фармацевтическая компания при разработке лекарства тестирует сто вариантов, чтобы найти единственно верный, доход от его патентования должен компенсировать целиком всю исследовательскую часть работы.

Патент — это дорогостоящий для общества институт правовой охраны. В течение того периода времени, когда патентообладатель имеет исключительное право на производство какого-то продукта, он будет устанавливать на него такую цену, которая превышает все его производственные затраты. Объем производства при такой монополии будет меньше, чем если бы этот продукт производился на конкурентной основе, с неизбежным в этом случае снижением его цены. Общество несет определенные потери от подобного ограничения объема производства. Эти потери могут быть весьма существенными. Предположим, например, что некая фармацевтическая компания создает сердечный лекарственный препарат, но устанавливает на него такую цену, что только 20% населения, т.е. наиболее обеспеченные люди, могут себе позволить его приобрести. Патентование этого лекарства оборачивается для миллионов людей тем, что они не могут его купить. Вместе с тем без патентования не было бы проведено того исследования, которое привело к появлению нового препарата. По истечении срока действия патента конкурентное производство приведет к падению цены на это лекарство до очень низкого уровня. И именно потому, что патент — это монополия, дорого стоящая обществу, очень важно, чтобы она распространялась ограниченно и только на то, что действительно служит вкладом в уровень развития техники. По этой причине и в международных договорах, и в национальном законодательстве содержится положение о том, что патентную охрану могут получить только изобретения, соответствующие изобретательскому уровню, т.е. своего рода новшества, до этого не известные по уровню техники и по своей сущности не вытекающие просто из имевшихся ранее сведений (т.е. являющиеся не очевидными, а оригинальными). Если же полученный результат — это очевидное следствие уровня развития техники, то он все равно бы возник и без таких побудительных мотивов, как патентование. Определение того, что заявленное к патентованию изобретение является действительно изобретением, а не очевидным решением, процедура не простая и не дешевая. Она требует проведения сравнительного анализа изобретения со всеми иными, на которые когда-либо были выданы патенты, и со всей существующей технической литературой. Выдача подобного заключения в каждой стране всегда являлась делом национальной патентной службы.

Получение же патентной охраны на мировом уровне было делом исключительно дорогим, требующим приложения в крайней степени непродуктивных, дублирующих друг друга усилий. Авторы изобретений, стремившиеся к получению такого рода охраны, должны были подавать десятки отдельных патентных заявок на разных языках и в особой форме. Затем они должны были уплачивать пошлину за рассмотрение заявки в патентное ведомство каждой страны. Поскольку при подготовке заключения по заявке объем анализируемого материала (имеющихся патентов и специальной литературы) все время возрастал, а используемые при этом технологии все усложнялись, постоянно росла и стоимость оформления. У компаний, делающих значительные вложения в проведение исследований, возник интерес к реформированию такой системы патентной охраны в плане поиска путей удешевления процесса составления экспертных заключений. Они видели всемирную систему патентования такой, в которой бы требовалось предоставление одного единственного формуляра патентной заявки на одном (английском) языке, проводилась одна экспертиза заявки и один раз оплачивалась патентная пошлина. И хотя эта цель пока еще не достигнута, медленное продвижение к ней имеет место.

Польза, приносимая системой патентования, неодинакова в разных странах. Страны, которые

экспортируют технологии, извлекают пользу из хороших систем патентования по всему миру, поскольку доходы, приносимые им монопольным владением, а также доходы, получаемые от выдачи лицензий на право пользования их запатентованной собственностью, перекрывают расходы на патентование. С другой стороны, технологически отсталые страны постоянно платят все более высокую цену за запатентованную и лицензионную продукцию и редко, или никогда не получают дохода от патентования. Подобная асимметрия породила серьезные противоречия в развитии международного патентного права. Ниже мы их обсудим.

Как уже отмечалось, российская доктрина интеллектуальной собственности, опираясь, главным образом, на структуру российского законодательства о промышленной собственности, не ограничивает патентное право рамками правовой охраны изобретений, а распространяет его также на охрану промышленных образцов и полезных моделей. В настоящей книге, структура которой задана иностранным соавтором, отражен, однако, иной подход, достаточно распространенный за рубежом, а именно патентным правом именуются лишь те правила действующего законодательства, которые касаются изобретений. Поэтому все сказанное в настоящем разделе о российском патентном праве распространяется лишь на охрану прав на изобретения. Правовая охрана промышленных образцов и полезных моделей будет раскрыта в следующем разделе книги.

Б. Международные договоры о патентной охране

Всего существует пять наиболее важных международных соглашений, касающихся вопросов патентования. Парижская конвенция была принята в конце XIX в. В ней установлены основные принципы международного патентного права. Соглашение ТРИПС требует полного соблюдения положений Парижской конвенции и вводит некоторые дополнительные правила. Договор о патентной кооперации был принят в середине XX в. с целью сокращения расходов и усиления эффективности патентной охраны за счет исключения дублирования усилий в области подачи и оформления заявок в национальных ведомствах. Страсбургское соглашение по вопросам международной патентной кооперации нацелено на унификацию системы классификации изобретений для упрощения процесса поиска. Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры был разработан для установления международных органов по принятию на хранение образцов микроорганизмов, подлежащих патентованию.

1. Парижская конвенция

В 1883 г. группой ведущих индустриальных государств была принята Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Эта Конвенция имела целью разрешение двух проблем. Первой была проблема дискриминации. В некоторых странах иностранцам было затруднительно или даже невозможно получить патент. Вторая проблема касалась вопросов приоритета. Подать патентную заявку одновременно во всех странах было делом трудным и дорогостоящим. Однако, изобретатель, который медлил с подачей заявки, рисковал обнаружить, что другой человек в другой стране опередил его, обратившись со своей заявкой или предварительно опубликовав результаты своей работы. (Во многих странах также практиковалось опубликование патентной заявки сразу после ее подачи, до оформления заключения по ней). В связи с тем, что разработчиками Конвенции были экономически развитые страны, они не выступили против патентования как такового, но стали искать возможность поднять уровень патентной охраны за счет устранения указанных недостатков в системе патентования.

Первое, что было предложено, — это введение требования национального режима, по которому во всех странах — участницах Конвенции устанавливался единый режим охраны прав для заявителей без выставления условий о месте жительства или наличии предприятия в стране, где испрашивается охрана. Второй момент, включенный в Конвенцию, — срок приоритета в один год. Это означает, что когда патентная заявка подана автором в одной из стран с установлением даты ее подачи, сроки заявок этого автора, поданных в других странах — участницах Конвенции, будут исчисляться с момента первой подачи. Поэтому всем этим патентным заявкам уже не страшны поданные позже заявки на такое же изобретение другими авторами, опубликование ими материалов или выпуск опытных образцов. Более того, установление срока приоритета открыло перед авторами изобретений возможность оценить их экономический потенциал до проведения дорогостоящих процедур патентования в различных странах.

В Парижскую конвенцию вошел также и ряд менее существенных положений. В соответствии с Конвенцией патенты получали так называемую национальную независимость, это означает, что патент, полученный в одной стране, независим от судьбы патентов, полученных на это

же изобретение в других странах. Автор изобретения получил право быть названным в качестве такового в патенте. Кроме того, Конвенцией предусматривалось, что «в выдаче патента не может быть отказано и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута ограничениям или сокращениям на основании национального законодательства».

Последние изменения, внесенные в Парижскую конвенцию, имели целью сбалансировать интересы стран, экспортирующих интеллектуальную собственность (в основном это более развитые страны), и стран, ее импортирующих. Сделать это предполагалось путем введения при определенных условиях обязательного лицензирования и изъятия патентов, о чем подробнее мы будем говорить ниже. Тем не менее и после внесения всех дополнений в Парижскую конвенцию осталось много нерешенных проблем. В частности, заявитель по-прежнему должен заполнять множество бумаг на разных языках и платить много разных пошлин. Кроме того, некоторые страны продолжают не соблюдать установленный Конвенцией национальный режим, в них используются стандарты, условно названные национальным режимом, но на деле означающие дискриминацию. Авторам Парижской конвенции не удалось сформулировать минимальные стандарты патентной охраны. Во многих менее развитых странах действуют весьма слабые правоохранительные системы. Даже в тех из них, где попытались ввести серьезные системы патентования, возникли значительные трудности с решением вопроса о квалифицированном экспертном персонале, который мог бы работать по разным отраслям техники. В связи со всем этим у ведущих многонациональных корпораций, финансирующих значительную часть исследований и разработок, а также в странах, где живут их основные акционеры, возникла неудовлетворенность уровнем патентной охраны, предоставляемой Парижской конвенцией.

2. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)

Соглашение ТРИПС требует безусловного выполнения положений Парижской конвенции, но его содержание этим не ограничивается и идет дальше по пути преодоления ее недостатков, к которым относятся: 1) не вполне адекватные положения о национальном режиме, 2) слабость требования патентной защиты для всех типов изобретений, и 3) отсутствие механизмов принуждения к исполнению положений Конвенции. Для устранения этих недостатков Соглашением ТРИПС предусматривается, что «получение патента доступно, а патентные права предоставляются без какой бы то ни было дискриминации в том, что касается места изобретения... безотносительно к тому, произведен ли результат изобретения на месте или ввезен». Далее, в Соглашении предусматривается охрана «любых изобретений, будь то продукт или процесс его изготовления во всех областях техники и технологии». В Соглашении также определяются срок действия патента — минимум 20 лет, права, которые получает каждый патентообладатель и пределы ограничения этих прав. Кроме этого, в Соглашении содержится ряд пунктов, определяющих механизм принуждения к исполнению положений Соглашения. Ниже мы вернемся к детальному обсуждению всех этих аспектов Соглашения ТРИПС.

3. Договор о патентной кооперации (РСТ)

Договор о патентной кооперации (РСТ) был разработан с целью унификации и упрощения формальностей, связанных с подачей патентной заявки³. Договор помогает частично преодолеть проблему множественности подаваемых заявок, чего даже не пытались сделать авторы Парижской конвенции. Так же, как и Парижская конвенция, РСТ был подписан почти всеми странами. В соответствии с этим Договором заявки на охрану изобретений в любом из договаривающихся государств могут оформляться как международные заявки либо в Международном союзе патентной кооперации, либо в национальном патентном ведомстве страны. Заявитель может указать перечень стран, в которых он хотел бы иметь для своей международной заявки режим охраны национального уровня. Все страны—участницы настоящего Договора соглашаются с таким видом оформления заявки. Унификация формуляра патентной заявки в значительной степени сокращает расходы на международное патентование. Вместе с тем в Договоре предусмотрено, что каждая страна может требовать перевода заявки на ее государственный язык, в связи с чем расходы на перевод сохраняются.

После подачи международная заявка проходит процедуру международного поиска, которая осуществляется через одну из ведущих патентных служб, например через службы в США или Японии. В результате поиска составляется список ссылок на патенты и публикации, которые могут иметь значение при решении вопроса о том, является ли изобретение новым и соответствуют ли оно изобретательскому уровню. Патентная служба, осуществившая поиск, представляет по

³ Более подробную информацию о Договоре можно найти в Интернете по адресу: <http://www.wipo.org>

установленной форме отчет о международном поиске, копия которого направляется заявителю. Если результаты международного поиска неблагоприятны, заявитель может отозвать международную заявку и сэкономить на расходах по оплате многочисленных заявок в национальные патентные органы разных стран. Заявитель может продолжить оформление своей международной заявки, и в таком случае Международное бюро (которое является подразделением Всемирной организации интеллектуальной собственности) публикует международную заявку и Отчет о международном поиске и передает их в уполномоченные патентные службы. С начала процедуры оформления международной заявки в распоряжении заявителя будет двадцать месяцев для оплаты пошлин в национальных бюро и для предоставления им (если потребуется) переводов. Этот двадцатимесячный период на восемь месяцев длиннее того срока, который имеется у заявителя согласно Парижской конвенции для того, чтобы оценить рыночную ситуацию в конкретных странах прежде, чем оплачивать там стоимость патентования.

Кроме того, в соответствии с РСТ заявитель может получить заключение международной предварительной экспертизы, выдаваемое компетентным национальным патентным органом. Обращение за таким заключением продлевает срок охраны патентной заявки до тридцати месяцев, что в целом на восемнадцать месяцев длиннее срока, предоставляемого по Парижской конвенции. Заключение международной предварительной экспертизы является предварительным мнением о патентоспособности изобретения. Если заключение неблагоприятно, заявитель может отозвать заявку и не нести расходов по оплате перевода и национальных пошлин. Более того, заявитель получает возможность внести изменения в заявку с тем, чтобы устранить замечания, возникшие в ходе предварительной международной экспертизы. Помимо предоставления этих благоприятных возможностей процедура помогает избежать дублирования экспертных исследований. Патентные службы отдельных государств, уполномоченные на рассмотрение международных заявок, могут полагаться на отчеты о международном поиске и на заключения международной предварительной экспертизы.

При всем этом в Договоре о патентной кооперации остался нерешенным целый ряд вопросов. Договор сокращает объем дублирования, но не снимает его полностью в патентном поиске, осуществляемом на национальном уровне. Договор не содержит положений, способствующих снижению расходов на перевод патентных заявок на множество иностранных языков. В нем так же нет механизма для простого и единообразного способа разрешения споров между заявителями и национальными патентными службами.

4. Будапештский договор

Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры 1977 года направлен на разрешение важной технической проблемы в области международного патентования⁴. Патент часто рассматривается как вариант договора между изобретателем и обществом. Изобретатель получает монополию на определенный срок (обычно это 20 лет), в обмен на это он открывает свое изобретение для публики и дает возможность пользоваться своим изобретением после истечения срока патентной охраны. Но предположим, что патентом можно воспользоваться на практике только через микроорганизм, как, например, при производстве антибиотиков, использующих определенные культуры микроорганизмов. Если нужная культура будет недоступна в момент, когда истечет срок патентной охраны, изобретение не сможет стать достоянием общества. Поэтому патентное право, как правило, содержит положения, в соответствии с которыми создатель патентуемого микроорганизма должен передать данную культуру в специальный депозитарий, в котором могут быть обеспечены условия ее хранения в жизнеспособном состоянии до момента истечения срока действия патента. В большинстве стран нет достаточного количества учреждений по депонированию, которые могли бы отвечать необходимым требованиям по условиям хранения. Депонирование одной и той же культуры в несколько депозитариев было бы неоправданно дорогостоящим. Поэтому Будапештским договором создается механизм придания ограниченному числу учреждений, которые могут отвечать необходимым стандартам, «статуса международного органа по депонированию». Стороны Договора признают депонирование микроорганизма в любой международной орган по депонированию, как соответствие их требованиям патентоспособности.

Учреждения по депонированию имеют еще одну важную обязанность. При определенных обстоятельствах у третьей стороны может возникнуть право на получение образца

⁴ Подробную информацию о Будапештском договоре можно получить на странице Интернет: <http://www.wipo.org>

депонированной культуры.

Например, в ситуации, когда идет судебное разбирательство по поводу претензий другого изобретателя на правообладание процессом, в котором задействован тот же микроорганизм, и для этого ему требуется образец культуры. Договором предусмотрено, что учреждение по депонированию может предоставить образец только в том случае, если оно получит сертификат из национальной патентной службы с указанием на то, что у заявителя есть право на получение образца. Чрезвычайно важно, чтобы депозитарии строжайшим образом соблюдали все формальности при получении запросов на образцы.

В. Патентная охрана на региональном уровне

1. Конвенция о выдаче европейских патентов

Конвенция о выдаче европейских патентов с большим воодушевлением была воспринята в странах—членах Европейского союза⁵. Поскольку Конвенция является открытой, что означает возможность вступления в нее любой европейской страны, в том числе и не члена Европейского союза, представляется весьма вероятным ее быстрое распространение и на страны Восточной Европы. Но все-таки Конвенция не может служить инструментом создания реальной общеевропейской системы патентования. Единичная заявка в Европейскую патентную организацию (ЕПО), которая была создана в соответствии с данной Конвенцией, ведет к выдаче так называемого Европейского патента. Такой патент обеспечивает охрану, эквивалентную национальному уровню в каждой из восемнадцати стран—участниц Конвенции. Это большая помощь заявителям, обращающимся за патентом, поскольку им нужно сделать только одно заявление вместо восемнадцати.

Но данная европейская система страдает от двух существенных недостатков. Первый состоит в том, что страны — участницы Конвенции вправе требовать от заявителя перевода заявки на патент на один из официальных языков ЕПО. Точный технический перевод — вещь очень дорогая. Стоимость перевода европейского патента может увеличить стоимость процедуры европейского патентования по сравнению с процедурой в США в два раза, хотя следует отметить, что стоимость процедур патентования в каждой из восемнадцати европейских стран — участниц Конвенции неодинакова.

Второй недостаток состоит в том, что преследование за патентные нарушения в соответствии с Конвенцией должно проводиться в системе национального судопроизводства, поскольку система европейских патентных судов не была создана. Сказанное может означать высокий уровень затрат на судебные процедуры и несовместимость решений в том, что касается юридической силы и толкования патента. В связи со значительной схожестью патентного законодательства разных стран некоторыми судами стали выноситься решения, распространяющие сферу своего действия на юрисдикции других стран, а суды этих стран стали принимать такие решения к исполнению. Тем не менее на практике продолжают иметь место тяжбы по патентным вопросам между отдельными странами.

2. Конвенция о патентах Европейского союза

В 1975 г. была открыта к подписанию Конвенция о патентах Сообщества, которая так и не вступила в действие, поскольку не была ратифицирована достаточным числом стран. Этой Конвенцией предусматривалось введение реального института патента Сообщества, а не пакета из национальных патентных единиц. В соответствующем Протоколе по разрешению споров, касающихся вопросов патентной охраны и юридической силы патентов Сообщества, предусматривалось создание Апелляционного суда Сообщества, решения которого должны быть обязательны для всех входящих в него стран. По идее Конвенция Сообщества должна была бы разрешить проблемы, не решенные Конвенцией о выдаче европейских патентов, например связанную со стоимостью перевода, поскольку последняя сохраняла ситуацию, при которой заявки должны были переводиться на языки всех стран Сообщества. Деловые люди Сообщества явно склонялись в сторону измененного варианта Конвенции о выдаче европейских патентов, по которому заявка должна быть составлена лишь на английском языке, который предполагалось использовать как рабочий и в других процедурах. Английским языком владеют практически все европейские ученые, инженеры, должностные лица корпораций и юристы. Но в этом подходе очевидны две трудности. Первая — это проблема юридического характера: принципиально

⁵ См. подробности на странице Интернет <http://www.european-patent-office.org>

неправильно применять санкции за патентные нарушения к лицу, которое может не знать языка, на котором написан патентный документ. Вторая — это вопрос приемлемости подхода с политической точки зрения. Требование использовать английский язык является ударом по национальной гордости в любой стране Европы, кроме Соединенного Королевства. Кроме того, принятие Конвенции в таком виде может лишить работы служащих патентной системы: экспертов, переводчиков и т.д.

3. Евразийская патентная конвенция

Евразийская патентная конвенция имеет целью достижение более высокой степени интеграции, чем та, которую дает европейская патентная система. В число стран—участниц Конвенции входит ряд бывших республик Советского Союза, хотя этот международный договор открыт для вступления в него любых стран, подписавших Парижскую конвенцию и Договор о патентной кооперации. В соответствии с данной Конвенцией вводится единый евразийский патент. Проблема перевода снимается в связи с использованием единственного рабочего языка — русского, который знают во всех странах, вступивших в Конвенцию (при этом любой суд или иной компетентный орган страны-участницы может потребовать представления истцом материалов в переводе на национальный язык). Конвенцией также определяются в весьма разумных размерах пошлины, взимаемые как за подачу заявок, так и за поддержание патента в силе. Самым большим недостатком Конвенции является то, что ею не предусмотрено создание Евразийского апелляционного патентного суда, и это по сути означает возможность принятия отличающихся друг от друга решений в судах различных стран по вопросам юридической силы и нарушений охраны евразийских патентов.

Патентование изобретений, обеспечиваемое Евразийской патентной конвенцией, осуществляется путем подачи заявки в Евразийское патентное ведомство, расположенное в Москве. Заявители из стран — участниц Конвенции подают евразийскую заявку через национальное патентное ведомство, если это требуется законодательством соответствующего государства. Заявители из государств, не участвующих в Конвенции, подают заявку непосредственно в Евразийское патентное ведомство.

Евразийское патентное ведомство проверяет соответствие заявки формальным требованиям Конвенции и Патентной инструкции и проводит по ней поиск. По результатам поиска составляется отчет о поиске, который высылается заявителю. По истечении 18 месяцев с даты подачи заявки или, если испрашен приоритет, с даты приоритета Евразийское патентное ведомство публикует заявку вместе с отчетом о поиске. Затем, если от заявителя поступит ходатайство, которое должно быть подано до истечения шести месяцев с даты публикации отчета о поиске, Евразийское патентное ведомство проводит экспертизу заявки по существу. Решение о выдаче или об отказе в выдаче евразийского патента принимается от имени Евразийского патентного ведомства коллегией, состоящими каждая из трех экспертов, являющихся штатными сотрудниками Евразийского патентного ведомства. При несогласии с решением Евразийского патентного ведомства заявитель может в трехмесячный срок с даты получения уведомления об отказе в выдаче патента подать возражение, которое должно быть рассмотрено коллегией Евразийского патентного ведомства. В состав данной коллегии должны входить по крайней мере два эксперта, ранее не принимавшие решения по существу заявки.

Отказ Евразийского патентного ведомства в выдаче евразийского патента не лишает заявителя возможности получить национальный патент в каком-либо из государств, участвующих в Конвенции. До истечения шести месяцев с даты получения заявителем уведомления Евразийского патентного ведомства об отказе в выдаче евразийского патента либо с даты получения заявителем уведомления об отказе в удовлетворении возражения заявитель может подать в Евразийское патентное ведомство ходатайство с указанием тех участвующих в Конвенции государств, в которых он хочет получить патент по национальной процедуре. При этом евразийская заявка данного заявителя считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное патентное ведомство с той же датой подачи и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка, со всеми последствиями, предусмотренными национальным законодательством. Данная заявка в дальнейшем рассматривается по национальной процедуре при условии, что заявитель уплатил национальному патентному ведомству требуемые национальные пошлины.

Получение евразийского патента сопровождается уплатой соответствующих пошлин. Размеры пошлин, порядок их уплаты и возврата установлены Положением о пошлинах Евразийской патентной организации, утвержденным Административным советом ЕАПО 1 декабря 1995 г. Все пошлины определены в долларах США, однако на территории России расчеты с Евразийским патентным ведомством производятся в рублях по действующему на дату совершения операции

курсу ЦБ РФ. При этом для заявителей из стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в которых уровень валового национального дохода на душу населения не превышает 3000 долларов США (в настоящее время такими странами являются все участники Евразийской патентной конвенции), введен льготный тариф, составляющий 20% установленных пошлин. Так, при подаче евразийской заявки уплачивается единая процедурная пошлина за подачу заявки, поиск, публикацию и другие процедурные действия в размере, как правило, 800 (160) долларов США. Кроме того, особые пошлины уплачиваются при подаче в Евразийское патентное ведомство ходатайства о проведении экспертизы по существу (800 и 160 долларов США), за подачу возражения при несогласии заявителя с решением об отказе в выдаче евразийского патента (550 и 110 долларов США), а также за выдачу евразийского патента (500 и 100 долларов США). Все указанные выше пошлины уплачиваются в пользу Евразийского патентного ведомства и являются для него одним из источников покрытия расходов на его деятельность.

В дальнейшем Евразийскому патентному ведомству уплачиваются также ежегодные пошлины за поддержание евразийского патента в силе в тех государствах — участниках Конвенции, в которых патентовладелец желает получить (продлить) охрану. Размеры этих пошлин устанавливаются каждым из участвующих в Конвенции государств самостоятельно. Данные пошлины распределяются между Евразийским патентным ведомством и соответствующим государством в пропорции, устанавливаемой Административным советом при условии, что не менее одной пятой от размера пошлины, полученной за каждое указанное патентовладельцем государство, принадлежит Евразийскому патентному ведомству. Национальные патентные ведомства, в которые поданы евразийские заявки, взимают также пошлину за проверку заявок на соответствие требованиям экспертизы по формальным признакам и пересылку заявок в Евразийское патентное ведомство.

4. Африканская организация по интеллектуальной собственности

Еще одной моделью будущей многонациональной системы патентования может служить Африканская организация по интеллектуальной собственности, в рамках которой создана единая патентная служба для ряда африканских стран. По сути дела, она занимается выдачей патентов, действующих в каждой из этих стран.

Г. Объекты патентования

Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности расширяются пределы объекта патентования. До принятия Соглашения некоторые страны имели у себя ограниченный список типов патентоспособных изобретений. Многие страны не включали в такие списки изобретения фармацевтического и биотехнологического характера. В ряде стран охраноспособность не распространялась на сферу компьютерного программного обеспечения. В Соглашении ТРИПС сформулирован общий принцип патентоспособности, в соответствии с которым в национальном законодательстве патентной охраной должны охватываться все изобретения за малыми исключениями. Статья 27(1) данного Соглашения предусматривает, что:

«1. В соответствии с параграфами 2 и 3 на патентную охрану могут претендовать изобретения в любой области техники или технологии, независимо от того, что было объектом изобретения — продукт или процесс... В соответствии... с параграфом 3 данной статьи патентные права предоставляются без дискриминации по признаку... области техники или технологии».

Хотя формулировка данного положения и носит самый общий характер, она чрезвычайно важна в отношении двух областей -фармацевтики и биотехнологии. В этом положении нашло отражение сильное лоббирование со стороны США, где сконцентрированы именно эти отрасли. Вопрос о патентовании фармацевтической продукции чрезвычайно противоречив из-за монопольной природы патентной охраны. Считается нормальным, что монополист максимизирует прибыль путем значительного поднятия цены продукта в сравнении с произведенными затратами на его выпуск. И при том, что из-за высокой цены сокращается круг покупателей, высокая прибыль от разницы в цене и затратах перекрывает потери от этого сокращения. Когда речь идет о патентовании видеоигры, купить которую не всякий может себе позволить, социальный эффект не имеет большого значения. Но когда речь идет о жизненно важном лекарстве, больные, которые не могут себе позволить его приобретение, могут умереть. Фармацевтические компании отвечают на это, что без стимулов, которые заложены в самом принципе патентования, они не смогли бы финансировать исследования по созданию новых лекарств. Они утверждают, что в целом система патентования спасает жизни людей в большей степени, чем несет в себе угрозу для них.

В Соглашении ТРИПС содержится несколько исключений в вопросе предоставления

патентной охраны. В статье 27(2) говорится:

«2. Страны—участницы Соглашения могут на своей территории отказывать в патентной охране изобретениям, предупреждение коммерческого использования которых необходимо для защиты общественных интересов и морали, включая защиту жизни и здоровья людей, животного и растительного мира, а также охрану окружающей среды, при условии, что такой отказ не делается только потому, что подобное использование запрещено национальным законом».

Так, например, в Соединенных Штатах действует правило, по которому там не может быть запатентовано ядерное оружие. Очевидно, что у государства есть достаточные причины не поощрять частные исследования способов изготовления ядерного оружия.

В ст. 27(3-а) Соглашения ТРИПС также предусматривается, что страны-участницы могут не признавать патентоспособными диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения людей и животных. В этом плане возникают те же проблемы, что и с выпуском лекарств, но уже более серьезные. Клятва Гиппократа, которую приносят врачи, требует от них бескорыстно нести свое умение людям. Добропорядочному врачу было бы очень трудно удержаться от использования диагностических приемов или хирургических методов, которые могут вылечить пациента. Попытки запатентовать что-то подобное непременно разрушительно скажутся на доверии больного к врачу. Вместе с тем для общества важно и необходимо стимулировать развитие медицины, поэтому в ряде стран подобное патентование допускается. В большинстве других стран развитие медицины осуществляется за счет финансирования исследований из общественных фондов.

В ст. 27 (3-б) Соглашения говорится, что страны-участницы могут не распространять режим патентной охраны на сорта растений и породы животных, а также на процессы их выведения (когда не затрагиваются вопросы микробиологии). Но могут и устанавливать режим правовой охраны как путем выдачи патентов, так и путем использования собственных своеобразных систем, либо путем их комбинирования.

Новые сорта растений и породы животных могут быть получены как путем селекции, так и путем генной инженерии. В течение многих лет в большинстве стран идея патентной охраны растений и животных отвергалась на том основании, что заявитель на получение такого патента не мог выполнить требование закона и объяснить, как им было получено изобретение. В некоторых странах принято законодательство, по которому определяются самостоятельные признаки охраноспособности, не требующие раскрытия того, как был достигнут данный результат. Генная инженерия в корне изменила эту ситуацию. В настоящее время стало возможным точно описать, каким именно образом подвергается целенаправленным изменениям генетическая линия для получения новых сортов и пород с полезными качествами. Теперь уже легко можно вписать патентную охрану новых сортов растений и пород животных в нормальную схему патентного права. И дискуссии теперь уже перешли в русло обсуждений того, какую угрозу для окружающей среды может представлять генная инженерия.

В соответствии с п. 2 ст. 4 Патентного закона РФ *объектами изобретения* могут являться' устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению. Любое решение задачи, заявляемое в качестве изобретения, должно подпадать под один из названных объектов. Это, во-первых, позволяет отграничивать технические решения от нетехнических и, во-вторых, обеспечивает объективную возможность контроля за использованием охраняемых законом изобретений. Четкое разграничение объектов изобретения имеет важное правовое значение, поскольку вид объекта определяет объем прав патентообладателя, влияет на содержание описания изобретения, специфику контрафактных действий и т.п.

К *устройствам* как объектам изобретения относятся всевозможные конструкции и изделия — машины, приборы, механизмы, инструменты, транспортные средства, оборудование, сооружения и т.д. Под *устройством* понимается *система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом*. Для характеристики устройств используются конструктивные средства — наличие конструктивных элементов, наличие связи между элементами, их взаимное расположение, форма выполнения элементов или устройства в целом, параметры и другие характеристики элементов, материал, из которого выполнены элементы или устройство в целом, и т.п. По сравнению с другими видами технических решений изобретения-устройства обеспечены наиболее действенным контролем за их фактическим использованием, что и определяет их относительную распространенность.

К *способам* как объектам изобретения относятся процессы выполнения действий над материальным объектом с помощью материальных же объектов. Способ — это *совокупность приемов, выполняемых в определенной последовательности или с соблюдением определенных правил*. Как объект изобретения способ характеризуется технологическими средствами — наличием определенного действия или совокупности действий, порядком выполнения таких действий

(последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.), условиями осуществления действий, режимом использования веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов и т.д.

Способы как процессы выполнения действий над материальными объектами обычно подразделяются на: 1) способы, направленные на изготовление продуктов (изделий, веществ и т.д.); 2) способы, направленные на изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (транспортировка, обработка, регулирование и т.д.); 3) способы, в результате которых определяется состояние предметов материального мира (контроль, измерение, диагностика и т.д.). Специфика изобретений-способов, направленных на изготовление продуктов, заключается в том, что действие патента, выданного на такой способ, распространяется и на продукт, изготовленный непосредственно этим способом (п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ). Что касается способов третьей группы, то с принятием Патентного закона патенты стали выдаваться также на способы профилактики, диагностики и лечения заболеваний, которые ранее охранялись только авторскими свидетельствами.

Вещество представляет собой искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов. К веществам как объектам изобретений относятся: 1) индивидуальные химические соединения, к которым также условно отнесены высокомолекулярные соединения и продукты генной инженерии; 2) композиции (составы, смеси); 3) продукты ядерного превращения.

Индивидуальные химические соединения могут заявляться в качестве изобретений тогда, когда установлен их качественный и количественный состав, а также связь между атомами и взаимное их расположение в молекуле, выраженное химической структурной формулой. Индивидуальные соединения с неустановленной структурой, в частности антибиотики, а также объекты генной инженерии характеризуются их физико-химическими и иными свойствами (в том числе способом их получения), позволяющими их идентифицировать.

Для характеристики композиций (сплавы, керамика, смеси любого назначения и т.п.) используются, в частности, такие признаки, как качественный и количественный состав ингредиентов, структура композиции и ингредиентов и т.д. Защита композиций неустановленного состава может быть предоставлена, если определены их физико-химические, физические и утилитарные показатели и признаки способа получения.

Продукты ядерного превращения характеризуются, в частности, качественным (изотоп) и количественным (число протонов и нейтронов) составом, а также основными ядерными характеристиками: период полураспада, тип и энергия получения (для радиоактивных изотопов).

Штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных означает совокупность клеток, имеющих общее происхождение и характеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками. Штаммы составляют основу биотехнологии и применяются в лечебных, профилактических целях, в качестве стимуляторов развития растений, животных и т.д. Создание штаммов предполагает отыскание нужной среды для микроорганизмов, оптимального температурного режима, выявление средств, способствующих их росту и сохранению, и т.д. К штаммам микроорганизмов, культур клеток растений и животных относятся индивидуальные штаммы (штаммы традиционных микроорганизмов — бактерии, микроскопические грибы, дрожжи и т.д., штаммы микроорганизмов, подпадающих под определение «микроорганизм», — простейшие микроскопические водоросли, микроскопические лишайники, микроскопические беспозвоночные животные и т.д.) и консорциумы микроорганизмов, культур клеток растений и животных (смешанные штаммы микроорганизмов, ассоциации микроорганизмов, смешанные культуры клеток растений и (или) животных и др.).

Для характеристики индивидуальных штаммов микроорганизмов используются, в частности, такие признаки, как культурно-морфологическая характеристика с указанием температуры выращивания и возраста культуры, физико-биохимическая характеристика, биотехническая характеристика и т.д. Индивидуальные штаммы культур растений и животных характеризуются родословной культур, стандартными условиями выращивания, данными о видовой принадлежности и т.д. Консорциумы микроорганизмов дополнительно к перечисленным для индивидуального штамма признакам характеризуются происхождением, факторами и условиями адаптации и селекции, числом и доминирующими компонентами и т.д.

Применение известных ранее устройств, способов, веществ, штаммов по новому назначению состоит в том, что известное техническое средство предлагается использовать с иной целью для решения задачи, которая не имела в виду ни автором, ни другими специалистами, когда впервые стали применять данное устройство, способ, вещество или штамм. Ранее известное средство оказывается способным удовлетворять совсем иную потребность, в связи с чем оно приобретает функцию, существенно отличающуюся от той, которую уже имеет. Изобретение на

применение не характеризуется ни конструктивными, ни технологическими, ни качественными (рецептурными) средствами. Его суть заключается в установлении новых свойств уже известных объектов и определении новых областей их использования. Для характеристики изобретений на применение используются краткая характеристика применяемого объекта, достаточная для его идентификации, и указание нового назначения известного объекта. К применению по новому назначению приравнивается первое применение известных веществ (природных и искусственно полученных) для удовлетворения общественной потребности.

Наряду с объектами изобретений в Патентном законе РФ содержится перечень творческих результатов, которые не признаются патентоспособными изобретениями (п. 3 ст. 4). К ним относятся:

- научные теории и математические методы;
- методы организации и управления хозяйством;
- условные обозначения, расписания, правила;
- методы выполнения хозяйственных операций;
- алгоритмы и программы для вычислительных машин;
- проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- топологии интегральных микросхем;
- сорта растений и породы животных;
- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Это не означает, что указанные объекты вообще исключаются из сферы правовой охраны. Напротив, большинство из них при соответствии их установленным в законе критериям охраняется правом, однако не в качестве изобретений, а как иные объекты интеллектуальной собственности. Так, проекты планировки сооружений, зданий, территорий охраняются в качестве произведений архитектуры; предложения, определяющие внешний вид изделий, могут быть признаны промышленными образцами; новые сорта растений и породы животных охраняются законодательством о селекционных достижениях; в качестве самостоятельных объектов охраны выступают топологии интегральных микросхем и т.д. Законодатель лишь подчеркивает, что названные объекты не признаются изобретениями. Основной причиной этого для большинства из них служит то, что они не являются техническими решениями задачи, т.е. не подпадают под понятие устройства, способа, вещества или штамма. Если же конкретное решение, будь то решение задачи познания, решение внешнего вида изделия или проект сооружения, обеспечивает тот или иной технический результат, оно может быть признано изобретением.

Особо следует остановиться на решениях, которым не предоставляется правовая охрана ввиду их *противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали*. В отличие от других объектов, не признаваемых изобретениями, указанные решения соответствуют всем критериям патентоспособности, но не охраняются в силу прямого указания закона. Как верно отмечается в литературе, при отнесении решений к противоречащим общественным интересам сами эти «общественные интересы» должны быть отражены в тех или иных правилах, установленных от имени общества уполномоченными на то компетентными органами (например, запрет использования тех или иных веществ, у которых выявлены канцерогенные свойства). В противном случае ссылка на общественные интересы могла бы служить основанием для отказа в патентовании большинства заявляемых решений. Напротив, отрицание патентоспособности по причине противоречия принципам гуманности и морали основывается на нравственных нормах, поддерживаемых только силой общественного мнения (например, по этой причине не патентуются приспособления для азартных игр, орудия самоубийства и т.п.).

В отличие от ранее действовавшего законодательства из перечня неохраняемых решений исключены явно бесполезные изобретения. Что касается изобретений, признаваемых в установленном порядке секретными, то они пользуются правовой охраной. Однако условия предоставления этой охраны, ее объем и порядок обращения с секретными изобретениями в соответствии с п. 5 ст. 3 Патентного закона РФ должны быть определены специальным законодательством.

Д. Условия патентоспособности 1. Введение

В ст. 27 Соглашения ТРИПС устанавливаются три критерия патентоспособности изобретения: 1) новизна; 2) изобретательский уровень («неочевидность») и 3) промышленная применимость. Каждое из указанных требований является значимым только в привязке к определенной дате. Например, телевидение могло стать патентоспособным изобретением в 1890 г.,

а в 1990 г. уже нет. Ниже мы объясним, что датой приоритета изобретения, как правило, будет являться дата подачи патентной заявки.

В соответствии с п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Как видим, критерии патентоспособности изобретения по российскому законодательству полностью совпадают с требованиями ст. 27 Соглашения ТРИПС. Однако и Соглашение ТРИПС, и Патентный закон РФ оставляют открытым вопрос о том, что же представляет собой изобретение как таковое.

Отечественная наука, равно как и ранее действовавшее законодательство, традиционно рассматривали изобретение в качестве *технического решения задачи*. В этот родовый признак изобретения вкладывался двоякий смысл. С одной стороны, изобретательское предложение должно было не просто ставить ту или иную задачу, а указывать конкретные пути и средства ее решения. С другой стороны, требовалось, чтобы решение задачи было техническим, а не каким-либо иным, в частности организационным или экономическим. При этом акцент делался не на самой задаче, а на сущности ее решения. Иными словами, с помощью изобретения могла решаться любая практическая задача в области техники, сельского хозяйства, культуры, образования и т. д., но исключительно техническими средствами.

Признаваемые законом виды технических решений раскрывались через понятие «*объект изобретения*». К числу объектов изобретения относились устройства, способы, вещества, а также предложения по применению уже известных устройств, способов и веществ по новому назначению. Таким образом, изобретением как техническим решением задачи могло быть признано лишь конкретное работоспособное решение, предложенное в виде устройства, способа, вещества или предложения по использованию этих объектов по новому назначению.

Обращаясь к Патентному закону РФ, легко заметить, что хотя сам термин «техническое решение задачи» в нем и не употребляется, конкретные требования, предъявляемые к изобретениям в соответствии с этим критерием, в Законе присутствуют. Патентный закон РФ, как и прежнее законодательство, прямо указывает на возможные объекты изобретения, лишь расширяя их круг за счет штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных (п. 2 ст. 4). Все они могут быть отнесены к техническим решениям в соответствии с энциклопедическим определением техники как совокупности средств человеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства и обслуживания непрямых процессов общества. Напротив, объединяющим признаком объектов, не признаваемых патентоспособными изобретениями, перечень которых содержится в п. 3 ст. 4 Патентного закона РФ, является их нетехнический характер.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством *изобретением считается всякий достигнутый человеком творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности*.

Вопрос о том, охраняется ли данный результат законом, лежит в иной плоскости и сам по себе не играет решающей роли в признании того или иного предложения изобретением. Одни изобретения, которые отвечают предусмотренным законом требованиям, становятся в установленном порядке официально признанными объектами охраны; другие изобретения, которые таким требованиям не соответствуют или хотя бы и соответствуют, но не оформлены в установленном порядке, охраной не пользуются, хотя и не перестают быть из-за этого изобретениями. К числу последних могут быть, в частности, отнесены такие технические решения, которые не обладают объективной новизной, хотя и являются результатами самостоятельной творческой работы; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и др.

Правовой охраной пользуются те изобретения, которые являются новыми, имеют изобретательский уровень и промышленно применимы. Указанные критерии охраноспособности будут рассмотрены ниже более детально.

2. Новизна

Точное определение новизны изобретения оставлено на усмотрение национального патентного законодательства. В различных международных конвенциях по патентному праву специально не уточняется, какие именно сведения должны быть сообщены в подтверждение новизны изобретения. Поэтому в разных странах в решении этого вопроса наблюдаются значительные расхождения. В более строгих правовых системах (действующих, например, в европейских странах) есть критерий абсолютной, т.е. общемировой, новизны. Если о подобном изобретении где-либо публиковалась информация, были сделаны устные сообщения или оно было

общим достоянием, то в таких системах в патенте на изобретение будет отказано. Единственное исключение может быть сделано в случае, если информация об изобретении была раскрыта в нарушение законодательства об охране коммерческой тайны. В некоторых странах не принимаются во внимание такие виды раскрытия информации, как устные сведения. В связи с важной ролью, которую играет европейский рынок, работа над большинством изобретений ведется в обстановке полной секретности с тем, чтобы не ставить под угрозу наличие признака общемировой новизны, а следовательно, и возможность получения европейской патентной охраны. В большинстве стран изобретение отвечает критерию новизны, когда оно в целом не было описано ни в одном источнике. Если сведения об уровне техники, необходимые для достижения результата, каким является изобретение, могут быть получены из сочетания информации из нескольких источников, тогда речь уже должна идти не о новизне, а скорее об «изобретательском шаге или изобретательском уровне» изобретения.

Патентный закон РФ определяет новизну как неизвестность изобретения из сведений об уровне техники (п. 1 ст. 4). Далее раскрывается само понятие «уровень техники»: сведения об уровне техники включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Данная формулировка позволяет акцентировать внимание на трех основных моментах. Во-первых, при исследовании новизны заявленного решения используются лишь общедоступные сведения, то есть сведения, с которыми может ознакомиться любое заинтересованное лицо. При этом к общедоступным источникам информации, в частности, относятся: опубликованные описания к охраняемым документам; российские издания (с даты подписания в печать); другие издания (с даты выпуска в свет); отчеты о выполнении НИР и ОКР; материалы диссертаций; экспонаты, помещенные на выставках; устные доклады, лекции, выступления; сведения об открытом применении аналогичных решений и т. д. Напротив, всякого рода служебная, закрытая, секретная информация во внимание при исследовании новизны не принимается.

Во-вторых, при проверке новизны учитываются сведения, ставшие общедоступными не только в России, но и в зарубежных странах. Иными словами, новизна изобретения должна носить абсолютный мировой характер.

В-третьих, при определении новизны могут использоваться только те сведения, которые стали общедоступными до даты приоритета изобретения. Вопрос о том, как определяется дата приоритета изобретения, будет рассмотрен чуть ниже.

По общему правилу решение перестает быть новым с того момента, когда сведения о нем опубликованы или решение начинает открыто использоваться. Но самому разработчику предоставляется возможность подать заявку еще в течение шести месяцев, и -она в течение этого срока считается новой.

Предоставление самим разработчикам льготы по новизне обусловлено тем, что нередко до подачи заявки необходимо на практике проверить такие качества решения, как его конкурентоспособность, возможность быстрого промышленного освоения, стоимость внедрения и т.п. Чтобы сделать это в спокойной обстановке и без опасений утратить патентоспособность, заявителям во всем мире предоставляется льготный период, в течение которого они могут проверить наличие у изобретения подобных качеств.

3. Изобретательский уровень

Патентование дорого обходится обществу в том смысле, что для удержания цены на высоком уровне патентообладатель производит свой продукт в объеме меньшем, чем социально оптимальный. Для общества было бы нецелесообразным нести подобные издержки, если бы оно не получало взамен соответствующей компенсации. Идея, которая витает в воздухе и является очевидной, не сулит обществу реальной пользы. Поэтому в Соглашение ТРИПС введено понятие «изобретательский шаг», где под шагом подразумевается серьезное продвижение вперед в уровне знаний. В тексте Соглашения один из критериев патентоспособности изобретения определяется как синонимами такими понятиями, как «изобретательский шаг» или «неочевидность изобретения». При этом последнее понятие заимствовано из патентного права США. В отношении понятия «неочевидное изобретение» возникает вопрос: не очевидное для кого? В большинстве стран законом, иными патентными актами или судебной практикой выведено правило «очевидности для обычного специалиста в данной области». Поскольку в настоящее время изобретения по большей части делаются учеными и инженерами с университетским образованием и учеными степенями, «обычный специалист» сегодня — это уже уровень ученого или инженера, высокопрофессионального в определенной области, а отнюдь не уровень рядового гражданина.

Ясно, что определение того, что является очевидным, субъективно по своей природе. Споры

на данную тему могут возникнуть как в процессе оформления патентной заявки, так и на стадии судебных разбирательств о нарушении патентных прав. Патентная служба может отказать в принятии заявки на изобретение на том основании, что посчитает изобретение очевидным. Если национальное патентное законодательство предусматривает возможность для третьих лиц выдвигать формальные возражения против заявки, оппонент также может их обосновывать очевидностью изобретения. Правда, патентная служба может отвергнуть подобные возражения. В любом из таких случаев мерой защиты будет сначала апелляция к местным органам патентной охраны, а затем уже в вышестоящий суд специальной или общей юрисдикции в столице того государства, где находится патентная служба. И поскольку апелляционные процедуры проходят в сходном порядке, есть вероятность того, что именно судебная практика разных стран породит достаточно единообразные критерии определения очевидности изобретения. Проблема усложняется тем, что есть страны, где существует система разных судов, рассматривающих патентные дела в качестве первой инстанции, и много промежуточных апелляционных инстанций, в юрисдикцию которых входит рассмотрение дел о патентных нарушениях. Ответчики по таким делам, как правило, в каждой инстанции доказывают, что патент не может иметь юридической силы в связи с очевидностью изобретения. В отдельно взятой практике суда общей юрисдикции рассмотрение патентных дел случается достаточно редко, и потому мало вероятно, что из их практики родится критерий определения очевидности изобретения. По этой причине многие эксперты по патентам поддерживают идею создания единых патентных апелляционных судов в каждой стране. По этой же логике предлагается создание единого апелляционного суда для ЕС с юрисдикцией рассмотрения патентных дел, возникающих в странах—членах союза.

В соответствии с п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ *изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники*. Как видим, уровень техники служит исходной базой для определения не только новизны разработки, но и ее изобретательского уровня. Безусловно, это свидетельствует о близости указанных критериев, но отнюдь не означает их совпадения. При анализе уровня техники во время проверки новизны заявленного изобретения выявляются аналоги изобретения и производится сравнение изобретения с каждым из аналогов в отдельности. При определении новизны изобретения не допускается приведение нескольких источников информации для доказывания известности совокупности признаков изобретения.

Напротив, при исследовании того, обладает ли заявленное решение изобретательским уровнем или нет, в расчет может приниматься информация о любых решениях, обладающих признаками, характерными для исследуемого решения. Иными словами, изобретательским уровнем будет обладать лишь то решение, которое имеет признаки, еще не известные из уровня техники. При этом во внимание принимаются только общедоступные сведения. Поданные заявки на изобретение и полезные модели, а также запатентованные в России изобретения и полезные модели, если сведения о них не опубликованы, в уровень техники при исследовании данного критерия не включаются.

Изобретательский уровень, как и новизна, устанавливается на дату приоритета. Заявителю точно так же предоставляется 6-месячный льготный срок, в течение которого, несмотря на обнародование сведений о существовании решения самим разработчиком, оно считается еще не утратившим изобретательский уровень.

При анализе существа критерия «изобретательский уровень» первостепенное значение имеет трактовка понятий «специалист» и «очевидность», через которые он определяется. В Патентном законе РФ понятие «специалист» не раскрывается. Опираясь на опыт тех стран, в патентных законах которых используется эта условная фигура, можно сделать вывод, что под специалистом подразумевается лицо, обладающее доступными средними знаниями в той области, в которой оно работает и к которой относится заявленное изобретение.

Очевидно, что в современных условиях нельзя быть специалистом во всех областях знания, «специалистом вообще». Поэтому при проведении экспертизы изобретательский уровень должен проверяться по всем общедоступным источникам информации, однако в пределах той области знаний, к которой относится заявленное изобретение.

Чтобы быть патентоспособным, изобретение не должно явным для специалистов образом следовать из уровня техники, то есть быть для специалиста очевидным. Очевидное — это значит не выходящее за пределы нормального прогресса в технологии, а само собой разумеющееся или же логически вытекающее из уровня техники, то есть не предполагающее использования изобретательского таланта. Это те решения, к которым способен прийти любой квалифицированный специалист в определенной области техники.

4. Промышленная применимость

Такой критерий патентоспособности изобретения, как промышленная применимость, не имеет единообразного толкования. В Соглашении ТРИПС указывается, что синонимом «промышленной применимости» является понятие «полезность изобретения». Представляется, что оба понятия туманны в равной степени. Есть люди, которые обращаются с патентной заявкой исключительно для того, чтобы сделать это фактом своей биографии. Большинство же заявок делается крупными компаниями после того, как они тщательно взвесили затраты на патентование и предполагаемую прибыль от получения исключительных прав. Таким образом, по большому счету патентование — это некая область расчета прибыли от использования изобретения. Вопросы для обсуждения возникают в ситуации, когда изобретать желает охватить заявкой большую область будущих технологий, не раскрывая при этом информацию настолько, чтобы сделать изобретение применимым. Так, например, возникли споры при попытке запатентовать новый химический компонент, о котором было заявлено только, что «он может быть использован в научных экспериментах». При выдаче патента по такой заявке есть риск, что некто собирает компьютерную базу данных о возможных химических компонентах и просто печатает заявки на каждый из них, не принося реальной пользы обществу.

Согласно Патентному закону РФ признаком изобретения является *промышленная применимость*. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Сам термин «промышленная применимость» не вполне адекватно отражает вкладываемое в него содержание. В России, как и везде, ему дается самое широкое толкование, означающее, по сути дела, возможность практического использования изобретения в любой сфере человеческой деятельности. Следует особо подчеркнуть, что в соответствии с российским Патентным законом промышленно применимыми считаются и методы профилактики, диагностики и лечения заболеваний людей и животных, которые по законодательству многих стран не признаются патентоспособными.

В отличие от признаков новизны и изобретательского уровня критерий промышленной применимости прямо не связывается Законом с уровнем техники и датой приоритета. Между тем такая связь, безусловно, имеется, хотя подход к использованию известных сведений, охватываемых понятием «уровень техники», является иным. Если с точки зрения новизны и изобретательского уровня обязательно должен иметь место выход за пределы уровня техники, то при проверке промышленной применимости должно быть установлено, что изобретение осуществимо именно при данном уровне техники.

Е. Формальные требования к заявке на патентование

1. Введение

Существуют четкие международные стандарты оформления патентной заявки. Главными документами, в которых они изложены, являются Договор о патентной кооперации и Инструкция к нему⁶. Заявки, поступающие в соответствии с процедурами, установленными Договором, и составленные с соблюдением всех формальных требований, должны приниматься участвующими в нем странами, вне зависимости от того, соответствуют эти заявки или нет формальностям, принятым в данной отдельно взятой стране. Например, до подписания Договора о патентной кооперации в США не принимались патентные заявки, выполненные на бумаге формата А4. Действующая Инструкция к Договору предписывает всем странам принимать заявки на бумаге этого формата, если они представляются с соблюдением всех процедур. США были вынуждены после подписания Договора изменить свои правила. Многие страны ввели у себя те же формальности, что и предусмотренные Договором, и стали их применять в отношении заявок, не имеющих международного характера. В целом это серьезно повлияло на процесс унификации оформления патентов. Договором о патентной кооперации и регламентом к нему был введен в действие целый набор специфических требований, касающихся и формы, и содержания патентной заявки.

Статьей 3 (2) Договора предусматривается, что:

«Международная заявка должна содержать, как это предусмотрено в настоящем Договоре и Инструкции, заявление, описание изобретения, формулу изобретения, чертежи (если необходимо) и аннотацию».

Один из важнейших принципов, на которых основана патентная система, состоит в том, что

⁶ См страницу в Интернете <http://www.wipo.org>

непременным условием предоставления правовой охраны той или иной разработке является официальное признание ее объектом патентного права. Само признание может осуществляться разными путями, быть относительно сложным или, напротив, сведенным к предельно упрощенной формальной процедуре, которая, однако, обязательна. *Если изобретение отвечает всем критериям охраноспособности, но официально данный факт не подтвержден, оно патентным правом не охраняется.* В этом состоит одно из важных различий, существующих между патентным и авторским правом. В отличие от авторского права, которое охраняет произведения науки, литературы и искусства с момента придания им объективной формы, допускающей возможность их восприятия другими лицами, патентное право охраняет соответствующие технические и художественно-конструкторские разработки только после официального признания их изобретениями, полезными моделями или промышленными образцами, что предполагает выполнение ряда формальностей. Указанные формальности обычно сводятся к составлению особой заявки на выдачу патента или иного охранного документа на разработку, к рассмотрению данной заявки Патентным ведомством и вынесению решения о выдаче патента. Подобный порядок действует и в России.

Основные принципиальные моменты оформления патентных прав на объекты промышленной собственности закреплены Патентным законом РФ. Более детальное регулирование этих вопросов осуществляется подзаконными актами, в частности Правилами составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патентов на соответствующие объекты промышленной собственности, утвержденными Патентным ведомством РФ.

Патентная заявка составляется по строго определенным правилам, отступление от которых недопустимо. Само понятие «заявка» является собирательным и охватывает собой ряд отдельных документов. Согласно ст. 16 Патентного закона РФ заявки на выдачу патента на изобретение должны содержать:

- 1) заявление о выдаче патента;
- 2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
- 3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;
- 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- 5) реферат.

При испрашивании конвенционного приоритета к заявке прилагается копия первой заявки, которая может быть представлена не позднее трех месяцев с даты поступления конвенционной заявки в Патентное ведомство.

Заявление о выдаче патента представляется на русском языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке. Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык, который может быть представлен не позднее двух месяцев после поступления заявки в Патентное ведомство.

2. Заявление о выдаче патента

Заявление о выдаче патента дает основную информацию об объекте патентования. Оно должно содержать название изобретения (например, телефонный автоответчик), имя и адрес заявителя, а также имя и адрес патентного поверенного заявителя, если таковой имеется. В некоторых странах требуется, чтобы в заявлении указывались имя и адрес изобретателя, если он сам не является заявителем. Существуют и некоторые другие формальности, которые должны быть отражены в заявлении. К их числу относятся просьба об установлении даты приоритета, испрашивание определенного вида охраны и указание на факт подачи (если он имел место) первоначальной (исходной) заявки или на наличие исходного патента. Заявление о приоритете означает (в полном соответствии с Парижской конвенцией) право на использование патентной охраны по дате первого обращения, которое имеет силу правильно оформленной национальной заявки в течение 12 месяцев в любой из стран — участниц Парижской конвенции. Таким образом, если заявитель подал одну заявку 4 января 2000 г. в Японии, а другую в Канаде 28 декабря 2000 г., то считается, что он подал заявку в Канаде 4 января 2000 г. Но приоритет предоставляется не автоматически, поскольку патентное ведомство одной страны не может знать о заявках, поданных в такие же ведомства других участвующих в Конвенции стран. Таким образом, чтобы воспользоваться правом приоритета по Парижской конвенции, заявитель должен включить информацию о подаче заявки в другой стране, на основании чего он и притязает на приоритет.

В некоторых странах существует несколько видов патентов, в их число входят, например, обычный патент, патент на полезную модель и патент на промышленный образец. Поэтому в

заявлении должен быть указан именно тот объект, на который испрашивается патентная охрана. Законодательство отдельных стран по-разному трактует вопрос и о различных объектах охраны, и о том, может ли она одновременно предоставляться одному или нескольким объектам. При определенных обстоятельствах на поданную патентную заявку может распространиться приоритет ранее поданной заявки. В некоторых странах процедурой оформления (в качестве альтернативы к внесению в заявку изменений и дополнений) предусматривается возможность подачи новой, пересмотренной заявки взамен ранее поданной. Законодательством также предусматривается, что в случае включения в заявку двух разных изобретений, они разделяется на две отдельные заявки, каждая из которых получает приоритет по первоначальной дате подачи. Это важно с точки зрения техники классификации и индексирования запатентованных изобретений и учета уплаты пошлин по ним. Если при описании сути изобретения при первом обращении были правильно отображены все нужные детали, правильность датирования последующих обращений по дате первой подачи не вызывает сомнений. Сложные с правовой точки зрения вопросы возникают в случаях последующих обращений при определении наличия в них новых идей, не входивших в первоначальную заявку, и того, может ли по новому обращению быть использована дата приоритета первого обращения.

Заявление о выдаче патента по своему существу есть просьба заявителя, обращенная к Патентному ведомству, о предоставлении правовой охраны разработке, сущность которой раскрыта в описании. В заявление включаются сведения о названии разработки, о предполагаемом патентообладателе, а также о заявителе и об авторе. В частности, указываются их полное имя (наименование), местожительство (местонахождение), адрес для переписки. Следует подчеркнуть, что данные об авторе (авторах) разработки приводятся в заявлении в обязательном порядке, хотя бы впоследствии автор (авторы) и откажется быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке. Применяемая в российском патентном законодательстве типовая форма заявления о выдаче патента не предусматривает места для особого утверждения автора (авторов) о том, что именно он (они) является или, по крайней мере, искренне верит в то, что является первым и действительным создателем разработки, хотя это и предполагается. Кроме того, в заявлении содержатся: а) просьба об установлении даты приоритета по конкретной дате (дате поступления заявки, дате подачи первой заявки в стране — участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности и т.д.); б) сведения о патентном поверенном; в) мнение заявителя о возможности открытой публикации сведений о разработке.

Заявление подписывается заявителем или патентным поверенным, если заявка подается через последнего. Если заявитель — юридическое лицо, заявление подписывается руководителем организации или лицом, на это уполномоченным; указывается должность подписывающего лица, и подпись скрепляется печатью организации.

3. Описание изобретения

Основная идея патентного права состоит в том, что обладателю права на изобретение на ограниченный период времени предоставляются исключительные права в обмен на передачу в будущем данного изобретения в общественное пользование. Так, по истечении срока действия патента на электрическую лампу Томаса Эдисона изготовлением таких ламп мог заняться любой. Эта главная цель патентного права может быть реализована, только если изобретатель во всех деталях четко опишет свое изобретение. Кроме этого, патентное право многих стран предусматривает обязательное наличие такого признака изобретения, как промышленная применимость, или полезность. Без подробного описания трудно определить, отвечает ли изобретение указанному критерию. Например, в качестве изобретения может быть представлен «вечный двигатель», который по определению не может работать, поскольку противоречит законам физики. Но без подробного описания патентное ведомство не в состоянии определить, является ли это изобретение промышленно применимым. Требования к описанию изобретения изложены в ст. 29(1) Соглашения ТРИПС:

«Страны — участницы настоящего Соглашения будут требовать от заявителя настолько ясного и полного описания изобретения, что оно может быть понято рядовым специалистом в данной области. Страны могут потребовать от заявителя также и указания наилучшего способа осуществления изобретения на дату подачи заявки или, если это заявление об установлении даты приоритета, на эту дату».

Требование указания «наилучшего способа осуществления изобретения» нацелено на то, чтобы общество получило максимальную пользу в своих отношениях с изобретателем. В

противном случае изобретатель может указать какой-либо второстепенный способ, утаив наилучший либо как коммерческую тайну, либо позже прибегнув к его патентованию, чем получит дополнительную для себя выгоду за счет удлинения срока патентной охраны.

Детальные требования к описанию изобретения, как правило, похожи на те, что изложены в Правиле 5 Инструкции к Договору о патентной кооперации:

«а) Описание должно начинаться с названия изобретения в том виде, как оно указано в заявлении. Описание должно:

I. указывать область техники, к которой относится изобретение, и специальность, которая, по мнению заявителя, может считаться соответствующей для понимания, поиска и экспертизы изобретения, и по мере возможности, содержать ссылку на документы, определяющие профиль такой специальности;

II. раскрывать сущность заявленного изобретения в таких терминах, чтобы могли быть поняты техническая задача (даже если она не выражена как таковая) и ее решение, а также описывать технический результат осуществления изобретения;

III. содержать перечень фигур и чертежей (если они необходимы);

IV. указывать на наилучший, по мнению заявителя, способ осуществления изобретения, что должно быть сделано с приведением примеров, где это уместно, и со ссылками на рисунки и чертежи, если таковые имеются;

V. четко указывать, когда это не ясно из описания изобретения или его природы, пути промышленного применения и способы его изготовления или использования либо, если оно может только использоваться, способы этого. Смысл термина «промышленный» должен пониматься в том широком значении, как он трактуется в Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

б) способы и порядок описания изобретения, указанные в параграфе (а), должны соблюдаться за исключением случаев, когда природа изобретения, иной способ или иной порядок описания приведут к лучшему пониманию его сути и более экономичному осуществлению;

в) в связи с положениями параграфа (б) каждую часть описания, на которую есть указание в параграфе (а), предпочтительнее начинать с соответствующего подзаголовка...»

Описание изобретения является центральным документом заявки и по российскому законодательству. Описание должно раскрывать сущность разработки с полнотой, достаточной для ее осуществления, и подтверждать формулу изобретения. Описание разработки составляется по определенной схеме, отступление от которой недопустимо.

Описание изобретения начинается с указания его названия и индекса рубрики действующей редакции Международной патентной классификации (МПК), к которой относится заявляемое изобретение, и содержит следующие разделы:

область техники, к которой относится изобретение;

уровень техники;

сущность изобретения;

перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилагаются);

сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

Не допускается замена какого-либо раздела описания или его части ссылкой к источнику, в котором содержатся необходимые сведения, например к литературному источнику, описанию к ранее поданной заявке, к описанию к охранному документу и т.п.

Название изобретения должно быть кратким и точным, связанным с его назначением, соответствующим сущности изобретения и, как правило, определенной рубрике МПК. Название излагается в единственном числе, кроме случаев, когда употребляемый термин не имеет единственного числа либо относится к химическим соединениям, охватываемым общей структурной формулой.

В разделе описания «Область техники, к которой относится изобретение» указывается область применения разработки. Если таких областей несколько, указываются те области, в которых разработка может преимущественно применяться.

Уровень техники раскрывается в описании путем характеристики аналогов изобретения, с выделением среди них аналога, наиболее близкого к изобретению по совокупности признаков (прототип). Аналог изобретения — это средство такого же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, и характеризующееся совокупностью признаков, сходных с совокупностью существенных признаков изобретения. При описании каждого из аналогов приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие

получению требуемого технического результата. Если аналогов несколько, то последним описывается прототип.

В разделе «Сущность изобретения» подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, а также описывается тот технический результат, который может быть получен при ее осуществлении. В этом разделе указываются все существенные признаки, характеризующие разработку, с выделением признаков, отличительных от прототипа. В описании должно быть показано наличие причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков заявляемой разработки и ее достигаемым техническим результатом. При раскрытии сущности изобретения рекомендуется указывать и другие известные заявителю виды технических результатов, в том числе в частных случаях, в конкретных формах его выполнения или при особых условиях использования.

Технический результат может выражаться, в частности, в уменьшении крутящегося момента, в снижении коэффициента трения, в предотвращении заклинивания, снижении вибрации, повышении противоопухолевой активности, локализации действия лекарственного препарата и т.п.

Перечень фигур чертежей и иных материалов как особый раздел описания кроме перечня всех фигур графических изображений должен содержать краткое указание на то, что изображено на каждой из них. Если представлены иные материалы, поясняющие сущность изобретения, приводится краткое пояснение их содержания.

В разделе «Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения» обосновывается возможность получения указанного в разделе «Сущность изобретения» технического результата. Возможность осуществления разработки, сущность которой характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, подтверждается либо описанием непосредственно в материалах заявки средства для реализации такого признака и методов его получения, либо указанием на известность такого средства или метода его получения. При использовании для характеристики разработки количественных признаков, выраженных в виде интервала значения, показывается возможность получения технического результата в этом интервале. Для обеспечения максимального объема прав интервал значений целесообразно выбирать исходя из условия отсутствия за его пределами возможности получения указанного технического результата. Возможность осуществления изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, культуре клеток или к способу, в которых он используется, подтверждается указаниями на то, как или где может быть получен соответствующий штамм. Возможность получения штамма может быть подтверждена, в частности, представлением документа о депонировании, оформленного в установленном порядке, при этом дата депонирования должна предшествовать дате приоритета изобретения.

4. Формула изобретения

Каждая патентная заявка должна содержать формулу изобретения, состоящую из одного или нескольких пунктов. Формула — это сжатое изложение сущности изобретения. Она определяет объем правовой охраны того объекта, на который испрашивается патент. Если описание такого изобретения, как, например, новый механизм крепления приманки к мышеловке, может содержать описание и самой мышеловки, и нового механизма крепления, то формула должна содержать лишь описание новых принципов крепления как совокупности существенных признаков изобретения. Точность и ясность формулы служат нескольким целям. Работники патентных служб, в которые подается заявка, должны быть в состоянии оценить новизну и изобретательский уровень изобретения. Это же должны быть в состоянии сделать и третьи лица, которые могут стать оппонентами изобретения после опубликования заявки. После выдачи патента обществу нужно знать, в чем суть изобретения, чтобы избежать нарушения охраняемых патентом прав. В ст. 6 Соглашения ТРИПС говорится, что «пункт или пункты формулы должны определять объект, на который испрашивается охрана. Все пункты формулы изобретения должны быть ясными и точными. Они должны полностью подкрепляться описанием изобретения». В п. 6 Договора о патентной кооперации содержится более детальное изложение требований, которые в целом сходны с требованиями, выдвигаемыми большинством национальных патентных служб⁷.

Лучше всего понять, как составляется формула изобретения, можно на конкретном примере. Вот как выглядят пункты формулы из патента США № 5 709 491⁸. Данный патент, озаглавленный «Ластик в форме карандаша», основан на простой идее размещения шарикового стержня в

⁷ См. страницу в Интернете: <http://www.wipo.org>

⁸ Полный текст данного патента и диаграммы к нему, равно как и все другие патенты, выданные в США после 1976 г., можно найти в Интернете по адресу: <http://www.uspto.gov>

резиновой оболочке. Пункты формулы выглядят следующим образом:

«1. Пластинчатый ластик из резины для стирания пометок имеет удлиненную форму, которая по продольной оси тела ластика содержит в себе отверстие определенной длины, куда вставляется соответствующий контейнер с чернилами и шариковой головкой.

С одной стороны отверстие заканчивается конусовидным рукавом из прочного материала с удерживающим желобком, в который выходит шариковая головка, при нажатии выступающая из конуса рукава.

2. Пластинчатый ластик для стирания пометок из резины имеет удлиненную форму, которая по продольной оси тела ластика содержит в себе отверстие, куда вставляются несколько соответствующих ему контейнеров с чернилами и шариковыми головками.

С одной стороны отверстие заканчивается конусовидным рукавом из прочного материала с удерживающим желобком, в который выходит соответствующая шариковая головка, при нажатии выступающая из конуса рукава.

3. Пластинчатый ластик, как он описан в пункте 2, на втором его конце имеет закольцованные пазухи, позволяющие использовать чернильные контейнеры по очереди».

Эти пункты формулы изобретения составлены в точном соответствии с пунктом 6.3 Инструкции к Договору о патентной кооперации, где в подпункте «а» говорится, что «в определении существенных признаков, на которые испрашивается охрана, должны быть выражены технические признаки изобретения». В нашем случае технические признаки — это шариковая головка и чернильный контейнер. Цитируемое положение в подпункте «б» гласит, что:

«там, где это нужно, формула должна содержать: (i) указание на те технические признаки изобретения, которые необходимы для уяснения его формулы, которые в совокупности совпадают с признаками прототипа; а также

(ii) указание на новые технические признаки, которые следует •предварять словами «характеризуется тем, что», «особенность в том, что», «отличается тем, что» и другими выражениями этого же смысла, четко указывающими на существенные признаки, которые отличают разработку, и на которые в совокупности с признаками п. (i) распространяется объем испрашиваемой охраны».

В нашем примере пункт формулы о «пластинчатом ластике» нужен для определения сути изобретения, но сам по себе ластик — вещь уже известная. Этот пункт формулы связан с существенными признаками словами «содержит в себе». Изобретатель предъявляет к охране два существенных признака своей разработки: во-первых, ластик содержащий в себе один контейнер с чернилами и, во-вторых, ластик с двумя или несколькими контейнерами. Далее изобретатель приводит третий пункт формулы своего изобретения в виде зависимого пункта формулы (или зависимого притязания) для того, чтобы более четко представить содержание второго пункта формулы и показать механизм выбора любого из нескольких чернил. Пункт 6.4 (а) Инструкции к Договору о патентной кооперации следующим образом определяет понятие зависимого пункта формулы изобретения или зависимого притязания:

«Любой пункт формулы, который включает в себя все черты одного или всех других пунктов (т.е. пункт, зависимый по форме, далее по тексту упоминаемый, как «зависимый пункт»), будет использоваться со ссылкой, желательно даваемой вначале, на другой или другие независимые пункты формулы изобретения, и только после этого в нем будут излагаться зависимые (дополнительные) признаки».

Преимуществом зависимых пунктов является то, что назначение разработки, изложенное в независимом пункте, здесь дается сокращенно, в виде ссылки.

В некоторых случаях зависимые пункты могут касаться не одного, а нескольких независимых пунктов. В таком случае мы имеем дело с многозвенной формулой, содержащей пункты множественной зависимости. Во избежание неоправданных сложностей, п. 6.4.(б) Инструкции устанавливает ограничения в использовании пунктов множественной зависимости:

«Любой зависимый пункт, который сопрягается более чем с одним независимым пунктом (т.е. пункт множественной зависимости), должен увязываться с независимыми пунктами исключительно на альтернативной основе. Пункты множественной зависимости не должны служить основанием увязки с другими зависимыми пунктами...»

Еще один патент, взятый для примера, может проиллюстрировать использование пункта о множественной зависимости в многозвенной формуле — патент США № 4 350 787 «Ластик из термопластика». Прошу читателя не задумываться над техническими терминами, используемыми в данном примере, а обратить внимание на форму подачи пунктов формулы изобретения:

1. Ластик состоит из наполнителя, наружного слоя из термопластической синтетической резины и обычных добавок. Новыми компонентами, добавленными в наружный слой, являются полимерный стирен-изопрен-стирен, доля стирена в котором занимает от 10 до 20% веса, и

полинонборборин, по весу занимающий от 0,5 до 5%.

2. К составу ластика, указанному в пункте 1, добавляется стереоспецифичный жидкий, с низкой вязкостью полибутadiен, от 1 до 25% веса.

3. В составе ластика, указанного в пункте 2, полибутadiен с низкой вязкостью имеет молекулярный вес от 1000 до 4000 и вязкость от 700 до 3000 mPas

4. Ластик из низковязкого полибутadiена, указанный в пунктах 1, 2 или 3, имеет от 70 до 80% 1,4 cis двойных связей, от 15 до 30% 1,4 двойных транссвязок и от 1 до 5% виниловых двойных связей.

5. В общем весе ластика, указанного в пунктах 1,2 или 3, содержится от 5 до 20% фактиса.

6. В весе ластика, указанного в пунктах 1, 2 или 3, содержится от 5 до 20% нефтоиных масел.

7. В весе ластика, указанного в пунктах 1, 2 или 3, содержится от 1 до 20% парафина.

Итак, мы видим, что пункты с 4 по 7 представляют собой пункты множественной зависимости с пунктами 1, 2 и 3. Структура пунктов упрощена с тем, чтобы каждый зависимый пункт увязывался сразу с тремя независимыми пунктами.

Важной частью заявки на выдачу патента на изобретение является *формула изобретения*, которая определяет объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение. В формуле приводится характеристика разработки, выражающая ее сущность, т.е. содержащая совокупность ее существенных признаков, достаточных для достижения указанного заявителем технического результата. Формула излагается в виде логического определения изобретения совокупностью всех его существенных признаков. Признаки в формуле выражаются таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентификации.

По структуре формула может быть *однозвенной*, т.е. состоящей из одного пункта, или *многозвенной*, т.е. состоящей из нескольких пунктов, которые находятся друг с другом в определенной зависимости. Однозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения совокупностью существенных признаков, не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или использования. Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения с развитием и (или) уточнением совокупности его существенных признаков применительно к частным случаям выполнения или использования изобретения или для характеристики группы изобретений.

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты). Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одну из разработок группы. При этом каждое изобретение группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.

В независимый пункт формулы включается совокупность существенных признаков, достаточных для получения технического результата, проявляющегося во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны. Он состоит, как правило, из ограничительной части, включающей существенные признаки, совпадающие с признаками прототипа, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, и отличительной части, включающей существенные признаки, которые отличают разработку от наиболее близкого аналога.

При составлении независимого пункта формулы после изложения ограничительной части вводится словосочетание «отличающийся (еся) тем, что», непосредственно после которого излагается отличительная часть. Примером может служить следующая простейшая формула:

«Способ изготовления печатных схем, заключающийся в том, что на заранее заготовленную матрицу, имеющую рельефные токопроводящие дорожки, гальваническим путем наносят слой меди, который затем переносят на подложку, отличающийся тем, что перед покрытием матрицу смачивают раствором хромсодержащего соединения».

В отдельных случаях, в частности при составлении формул индивидуальных соединений, штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных, применении ранее известных устройств, способов, веществ и штаммов по новому назначению, а также изобретений, не имеющих аналогов, они не подразделяются на ограничительную и отличительную части.

В зависимый пункт формулы включаются существенные признаки, характеризующие изобретение в частных случаях его выполнения или использования. Зависимый пункт формулы включает родовое понятие, отражающее назначение разработки, изложенное, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылку на независимый и (или) зависимый пункт (пункты), к которому оно относится. При подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы ссылки на них указываются с использованием альтернативы. Иными словами, в качестве прототипа решений, раскрываемых в зависимых пунктах формулы, выступает

то решение, которое охарактеризовано в независимом или другом предшествующем пункте формулы. Это позволяет не воспроизводить все признаки, уже отраженные в независимом или ином пункте формулы, а ограничиться общим указанием типа: «Устройство по п. 1, отличающееся тем, что матрицу смачивают раствором двухромового калия с концентрацией 1 г/л».

Ж. Предварительная экспертиза патентной заявки

Поступающая в патентное ведомство заявка подлежит регистрации и экспертизе. Сначала проводится формальная экспертиза, устанавливающая соответствие заявки формальным требованиям по оформлению, и проверяется факт уплаты пошлины. Обычно, проблемы несоответствия оформления заявки установленным требованиям возникают у изобретателей-любителей, которые намерены пройти процедуру самостоятельно. Профессиональные патентные поверенные используют специальное программное обеспечение, позволяющее проводить всю работу на компьютере, который автоматически устанавливает и нужный размер страниц, и поля, и отражает по пунктам все необходимые требования, включая такие элементы, как описание и формула изобретения. Как правило, если возникает формальная ошибка, заявителю разрешается ее устранить, но в некоторых случаях такое разрешение дается лишь в отношении исправления даты приоритета.

С принятием Договора о патентной кооперации ситуация значительно упростилась, поскольку в Инструкцию к Договору вошла стандартная форма заявки на патент, которой должны пользоваться все страны—участницы Договора. Более того, в проекте Договора о принятии Международного патентного закона⁹ предусматривается, что будут упрощены и согласованы национальные правила с тем, чтобы сократить количество формальных требований и сделать их максимально единообразными. Будущие реформы, несомненно, сделают возможным полную компьютеризацию всего процесса обработки заявок. В настоящее время патентные службы занимаются разработкой компьютерных программ, с помощью которых можно было бы автоматически проверять соблюдение формальных требований.

На начальной стадии экспертизы многие патентные ведомства проверяют изобретения на предмет наличия в них секретности. Например, заявка, содержащая описание улучшенного дизайна подводной лодки, будет направлена в специальный отдел ведомства, занимающийся секретными вопросами. Многие страны выдвигают требование о том, чтобы сходная с выявлением секретности процедура имела место и в отношении подачи заявок за границу. Изобретателю, например, новой системы слежения за ракетами будет отказано в праве подавать заявку за рубежом.

Формальная (предварительная) экспертиза заявки на изобретение проводится Патентным ведомством РФ в соответствии с п. 1—5 ст. 21 Патентного закона РФ, конкретизированными в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение. В ходе проведения формальной экспертизы заявки проверяется: а) наличие необходимых документов; б) правильность их составления; в) относимость заявленного предложения к изобретениям; г) соблюдение требования единства изобретения; д) не изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность заявленного объекта промышленной собственности и соблюден ли установленный порядок их представления; е) правильность классифицирования изобретения по МПК; ж) соблюдение порядка подачи заявки через патентного поверенного, включая наличие и правильность оформления доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного. Кроме того, в результате формальной экспертизы обычно устанавливается дата приоритета заявки, если только заявителем не испрашивается более ранний приоритет по сравнению с датой поступления основных материалов.

По общему правилу формальная экспертиза заявки проводится по истечении двух месяцев с даты ее поступления в Патентное ведомство (п. 1 ст. 21 Патентного закона РФ). Такая отсрочка в проведении экспертизы установлена в интересах заявителей, которые в соответствии со ст. 20 Патентного закона РФ в течение двух месяцев пользуются правом внесения в материалы заявки исправлений и уточнений без изменения существа заявленного изобретения и при условии, если эти исправления или уточнения не направлены на устранение нарушения установленных требований к документам заявки. Вместе с тем по желанию заявителя, выраженному в его письменном ходатайстве к Патентному ведомству, формальная экспертиза может быть начата до истечения указанного двухмесячного срока. Если заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, в процессе формальной экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной разработки. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленной разработки, например, содержащие новые признаки, включаемые в формулу изобретения, при рассмотрении

⁹ См. страницу в Интернете <http://www.wipo.org>

заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Конкретный срок, в течение которого должна быть завершена формальная экспертиза, Патентным законом РФ не установлен, что следует признать упущением законодателя. На практике средний срок рассмотрения принятых заявок на стадии формальной экспертизы составляет 1,8 месяца.

На основании результатов формальной экспертизы может быть принято одно из следующих решений. Если заявка подана на разработку, относящуюся к изобретениям, в состав заявки входят все необходимые документы и эти документы правильно оформлены, выносится положительное решение. Заявитель уведомляется о положительном решении формальной экспертизы и установлении приоритета в соответствии с закрепленными законом правилами. При нарушении заявителем требования единства разработки ему предлагается в течение двух месяцев с даты получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из содержащихся в заявке решений должно рассматриваться, и при необходимости внести уточнения в документы заявки. Другие решения, вошедшие в материалы первоначальной заявки, могут быть оформлены выделенными заявками. В случае если заявитель в течение двух месяцев после получения уведомления о нарушении требования единства не сообщит, какое из предложений необходимо рассматривать, и не представит уточненных документов, проводится рассмотрение объекта, указанного в формуле первым.

Если в результате формальной экспертизы будет установлено, что заявка оформлена на предложение, которое не относится к изобретениям, принимается решение об отказе в выдаче патента. До вынесения решения заявителю может быть направлен запрос с приведением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче патента, ссылок на соответствующие источники информации, если они необходимы, и предложением опровергнуть приведенные доводы. Отказ в выдаче патента по данному основанию является новым положением российского патентного права, так как ранее подобная заявка просто не принималась к рассмотрению. На указанное решение может быть подано возражение в Апелляционную палату Патентного ведомства в течение двух месяцев с даты его получения заявителем. За подачу возражения взимается особая пошлина. Возражение должно быть рассмотрено Апелляционной палатой в течение двух месяцев с даты его поступления. Решение Апелляционной палаты, в свою очередь, может быть обжаловано в Высшую патентную палату Роспатента.

В процессе формальной экспертизы заявленный объект промышленной собственности может быть признан секретным. В этом случае заявитель уведомляется о невозможности предоставления ему правовой охраны в соответствии с Патентным законом РФ.

По заявке, оформленной с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или отсутствующие документы. Основаниями для запроса могут быть: а) отсутствие в материалах заявки каких-либо документов из перечисленных в ст. 16, 19 Патентного закона РФ; б) выявление органом, осуществляющим экспертизу, необходимости внесения в заявку уточнений. Необходимость уточнения заявки может быть, в частности, обусловлена: 1) наличием таких недостатков в оформлении и содержании документов, которые делают невозможным использование этих документов в соответствии с их назначением; 2) отсутствием в документах реквизитов и подписей, предусмотренных действующими правилами; 3) установлением, что заявка подана через патентного поверенного, не зарегистрированного в Патентном ведомстве РФ, и т.д.

Исправление и дополнение заявки должны быть сделаны заявителем в двухмесячный срок с даты получения запроса. По ходатайству заявителя указанный срок может быть продлен при условии уплаты специальной пошлины.

В случае если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Заявитель пользуется правом отозвать свою заявку на изобретение и по собственной инициативе. Для этого ему достаточно подать в Патентное ведомство письменное заявление. Заявитель уведомляется об удовлетворении просьбы, а делопроизводство по заявке прекращается.

Как известно, с принятием Патентного закона РФ заявки на выдачу патентов на изобретения стали рассматриваться по так называемой отложенной или отсроченной экспертизе. Поэтому по окончании формальной экспертизы заявки с положительным результатом она не передается автоматически на экспертизу по существу, а откладывается до поступления от заявителя специального ходатайства о проведении такой экспертизы. При этом по истечении 18 месяцев с даты поступления заявки Патентное ведомство

публикует сведения о заявке, после чего любое лицо вправе ознакомиться с ее материалами.

Введение подобного правила, которое характерно для патентного законодательства многих европейских стран, продиктовано в основном двумя соображениями. С одной стороны, это стремление быстрее ознакомить специалистов с новейшими техническими достижениями, причем со всеми, а не только теми, которые в последующем будут признаны патентоспособными. С другой стороны, всем третьим лицам предоставляется возможность заявить о своих возражениях против выдачи патентов на те изобретения, которые не обладают новизной, изобретательским уровнем, промышленной применимостью либо которые заявлены с нарушением прав разработчиков или иных лиц, имеющих права на разработку, в частности работодателей в отношении служебных разработок, наследников авторов и т.д.

Очевидно, однако, что публикация материалов заявки до выдачи патента способна нанести вред заявителю, который еще не имеет исключительных прав на разработку. В этой связи заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется *временная правовая охрана* в объеме опубликованной формулы. Временной данная охрана называется потому, что в случае выдачи патента он действует с обратной силой с даты подачи заявки. Если же будет принято решение об отказе в выдаче патента, возможности обжалования которого исчерпаны, временная правовая охрана считается ненаступившей.

Суть временной охраны заключается в том, что сам заявитель имеет право использовать заявленное изобретение, если такое использование не нарушает прав, вытекающих из действующих патентов. Что касается других лиц, то, поскольку заявитель еще не имеет исключительных прав на изобретение, использование ими изобретения формально не является правонарушением на этот момент. Однако они должны учитывать, что, если заявителю будет выдан патент, их действия будут нарушением его исключительных прав. Патентообладатель может потребовать от них, во-первых, прекращения дальнейшего использования изобретения и, во-вторых, выплаты денежной компенсации за использование изобретения в период временной охраны. Размер этой компенсации определяется соглашением сторон, а при недостижении соглашения устанавливается судом.

Поэтому при использовании изобретения, являющегося предметом опубликованной заявки, третьим лицам целесообразно заранее согласовать этот вопрос с заявителем, оговорив при этом и размер причитающейся заявителю компенсации. Выплата указанной компенсации производится, как правило, после получения патента на изобретение. Если патент заявителю не будет выдан, то соглашение утрачивает силу, а выплаченные суммы подлежат возврату пользователю. Но если соглашение о компенсации за использование изобретения в период временной охраны предусматривало передачу пользователю дополнительных сведений об изобретении, секретов производства, опыта работы заявителя и т.п., данный вопрос решается дифференцированно применительно к самой разработке, с одной стороны, и переданным дополнительным сведениям, составляющим коммерческую тайну, с другой стороны.

Предельный срок действия временной охраны составляет три года. В течение этого срока заявитель, а также любое третье лицо могут подать в Патентное ведомство ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу. Если ходатайство о проведении экспертизы по существу не будет подано в указанный срок, заявка считается отозванной, а временная правовая охрана заявленного изобретения — прекратившейся.

3. Дата приоритета

На начальной стадии рассмотрения заявки, после того как она принята по форме и получен документ, подтверждающий уплату пошлины, патентным ведомством оформляется дата приоритета заявки. Практически во всех странах патентуемое изобретение проверяется по критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости на дату приоритета. В случае если на одно изобретение подаются две заявки, выигрывает заявка, имеющая более раннюю дату приоритета. Вот почему дата приоритета так важна.

Как правило, дата приоритета заявки - это дата внесения ее в реестр патентного ведомства. Патентная заявка может получить и более раннюю дату приоритета, если испрашивается приоритет по дате подачи первой заявки в государстве—участнике Парижской конвенции либо Договора о патентной кооперации. Для изобретателя приоритет по наиболее ранней дате чрезвычайно важен. Во многих странах законом предусмотрена возможность подачи так называемой предварительной заявки в упрощенном формате только с тем, чтобы закрепить дату приоритета. В Соединенных Штатах действует сложная система, в рамках которой изобретатель при определенных условиях может испрашивать приоритет с даты совершения изобретения, а не с даты приоритета заявки на

него. США — это, несомненно, один из самых выгодных рынков для большинства изобретений. И поэтому, пока США не сделают свою систему патентования такой же, как и в других странах, изобретатели всего мира должны быть готовы доказать дату изобретения, чтобы использовать приоритет по американскому патентному праву

В соответствии с российским законодательством *приоритет изобретения* устанавливается, по общему правилу, по дате поступления в Патентное ведомство заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание, формулу и чертежи, если в описании на них имеется ссылка (п. 1 ст. 19 Патентного закона РФ). Как видим, для закрепления приоритета заявитель может подать в Патентное ведомство заявку, в которой отсутствует ряд требуемых по закону документов. Это новое положение в российском патентном законодательстве, призванное упростить и ускорить процедуру закрепления приоритета

Наряду с общим правилом определения приоритета Патентный закон РФ содержит ряд специальных льготных правил, которые могут применяться при установлении приоритета в случаях, указанных в Законе. Прежде всего, речь идет о так называемом *конвенционном приоритете*, которым могут воспользоваться заявители из стран—участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В соответствии с п. 2 ст. 19 Патентного закона РФ приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в стране-участнице Парижской конвенции, если заявка на изобретение поступила в Патентное ведомство РФ в течение 12 месяцев с указанной даты. Если по не зависящим от заявителя обстоятельствам (стихийное бедствие, военные действия, гражданские беспорядки и т.п.) заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца. На заявителе лежит обязанность представить доказательства, подтверждающие невозможность подачи им заявки в установленный срок.

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета, обязан указать это при подаче заявки или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство и приложить копию первой заявки, заверенной надлежащим образом принявшим ее учреждением, или представить ее не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство. При исчислении 12-месячного срока день подачи первой заявки в срок не включается. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет числа, соответствующего дате подачи первой заявки, то срок истекает в последний день этого месяца.

Если правила о конвенционном приоритете имелись в российском законодательстве и раньше, то льготный порядок определения приоритета по внутренним заявкам установлен впервые. При этом можно выделить следующие особые случаи установления приоритета. Во-первых, он может определяться *по дате поступления в Патентное ведомство более ранней заявки того же заявителя, раскрывающей это изобретение, если заявка, по которой испрашивается такой приоритет, поступила не позднее 12 месяцев с даты поступления более ранней заявки на изобретение* (п. 4 ст. 19 Патентного закона РФ). В этом случае более ранняя заявка считается отозванной.

Причины, по которым заявитель, по сути дела, заменяет свою первоначальную заявку на новую, могут быть самыми различными. Так, основанием может служить необходимость уточнения или исправления тех или иных признаков технического решения, если при этом не изменяется его сущность; необходимость корректирования формулы изобретения, если предоставленный для этого срок упущен; целесообразность устранения из описания излишней информации, составляющей технический секрет заявителя, и т.п. Важно лишь, чтобы более ранняя заявка на это изобретение полностью раскрывала его сущность, а последующая заявка была подана не позднее 12 (6) месяцев с даты подачи первой заявки.

В таком же порядке может быть установлен приоритет на основании нескольких ранее поданных заявок. Если, например, по мнению заявителя, эти заявки могут быть объединены в одну, ему предоставляется возможность подать новую заявку, приоритет которой будет определяться по дате подачи последней из ранее поданных заявок, которые объединяются в одну. При этом, однако, необходимо, чтобы в каждой из объединяемых заявок было раскрыто изобретение, на которое испрашивается более ранний приоритет. В Законе специально подчеркивается, что приоритет не может устанавливаться по дате поступления заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет.

Во-вторых, приоритет может быть установлен *по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки* (п. 3 ст. 19 Патентного закона РФ). Как известно, в соответствии со ст. 20 Патентного закона РФ заявитель

имеет право в течение двух месяцев, а при условии уплаты пошлины — и за пределами этого срока, но не позднее вынесения решения по результатам экспертизы заявки по существу внести в ее материалы исправления и уточнения, в том числе дополнить ее новыми материалами без изменения сущности заявленного изобретения. Если эти дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, т.е. содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах, то они во внимание не принимаются. Заявителю, однако, предоставляется возможность оформить такие дополнительные материалы в качестве самостоятельной заявки. При этом заявитель имеет право испросить приоритет изобретения по такой заявке по дате подачи им дополнительных материалов. Для этого самостоятельная заявка, во-первых, должна быть подана до истечения трехмесячного срока с даты получения заявителем уведомления Патентного ведомства о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения, а, во-вторых, поданные ранее дополнительные материалы должны полностью раскрывать сущность изобретения, на которое оформлена самостоятельная заявка.

В-третьих, приоритет изобретения *по выделенной заявке устанавливается по дате поступления в Патентное ведомство первоначальной заявки, если выделенная заявка поступила до принятия по первоначальной заявке решения об отказе в выдаче патента, возможности обжалования которого исчерпаны, а в случае выдачи по указанной заявке патента — до даты регистрации изобретения в государственном реестре* (п. 5 ст. 19 Патентного закона РФ).

Необходимость выделения одной заявки из другой возникает тогда, когда первоначальная заявка подана с нарушением требования единства изобретения (п. 1 ст. 16 Патентного закона РФ). Заявитель может и по собственной инициативе выделить из первоначальных материалов заявки другую заявку, если, по его мнению, в них содержатся несколько изобретений, которые могут быть запатентованы самостоятельно. Приоритет первоначальной заявки сохраняется, если выделенная заявка представлена без изменений сущности изобретения по сравнению с содержанием первоначальной заявки. В противном случае, а также при подаче выделенной заявки после истечения указанных выше сроков приоритет по выделенной заявке устанавливается по дате ее поступления в Патентное ведомство.

И. Опубликование патентных заявок

В соответствии с патентным законодательством большинства стран информация о патентной заявке публикуется через восемнадцать месяцев с даты ее поступления. В ходе подготовки публикации заявке присваивается номер по Международной патентной классификации. В информацию включаются сведения об изобретении, изобретателе или заявителе, дата регистрации и классификационный номер. В прошлом публикация состояла из фотокопии заявления и титульного листа описания изобретения. В будущем, как представляется, реестры будут компьютеризированы и информация о патентной заявке будет размещаться в Интернете, предоставляя, таким образом, немедленный и недорогой к ней доступ.

К. Экспертиза заявки по существу

Наиболее важная функция патентного ведомства заключается в экспертизе заявки по существу для установления ее новизны и изобретательского уровня. Это означает, что проводится сравнение изобретения, по которому испрашивается патентная охрана, с мировым уровнем техники, отраженным в других патентах и описанным в литературе. На фоне растущего объема информации эта задача становится все более трудной. Лишь немногие страны могут себе позволить содержать необходимые библиотечные ресурсы и персонал, подготовленный для осуществления поисковой работы. Проблема библиотечных ресурсов может быть решена путем создания единой компьютерной сети банков данных по патентам и технической информации. Однако создание квалифицированных кадров для многих стран является безнадежным делом. Как уже говорилось выше, Всемирная организация интеллектуальной собственности разработала ряд способов передачи результатов поиска в патентные ведомства, у которых нет внутренних ресурсов для его проведения. До тех пор, пока не будет достигнута полная гармонизация патентного законодательства в части определения того, что есть изобретательский уровень и какое ему придается значение, ведущие экономически развитые страны не захотят лишаться своих собственных систем поиска.

Экспертиза заявки по существу, прежде всего, устанавливает новизну изобретения. Например, при экспертизе патентной заявки на «ластик-карандаш» будет устанавливаться наличие или отсутствие описания идентичного изобретения в патентах или публикациях. Если будет найдено хоть одно описание, эксперт отбросит первый пункт формулы изобретения. Он может

отбросить и второй пункт, как содержащий очевидную информацию, поскольку ручки с несколькими стержнями известны давно. Часто в ходе экспертизы выясняется, что некоторые пункты формулы изобретения описаны так широко, что они читаются, как уже известные. В таких случаях заявителю предоставляют возможность изменить заявку и сузить формулировки, чтобы избежать описания уже известных вещей.

При проведении экспертизы заявки по существу устанавливается приоритет изобретения, если он не был установлен при проведении формальной экспертизы, и проверяется патентоспособность заявленного изобретения. Установление приоритета заявленной разработки на данной стадии проведения экспертизы производится тогда, когда заявитель испрашивает приоритет по дате подачи первой заявки в государстве — участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, по дате поступления в Патентное ведомство более ранней заявки того же заявителя, раскрывающей сущность этого изобретения или промышленного образца, и т.д. О том, как устанавливается приоритет разработки во всех этих случаях, уже говорилось выше.

Проверка патентоспособности заявленной разработки состоит в исследовании экспертами Патентного ведомства вопроса о том, *отвечает ли разработка всем требуемым по закону признакам объекта патентной охраны*. Иными словами, в ходе патентной экспертизы проверяются новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость заявленной разработки, а также соответствие предложенного решения общественным интересам, принципам гуманности и морали. Срок, в течение которого Патентное ведомство должно провести экспертизу по существу, Патентным законом РФ не установлен. Такое решение вопроса трудно признать оптимальным, так как оно ставит заявителей в зависимость от Патентного ведомства. Конечно, и раньше, когда законодательством срок проведения патентной экспертизы был ограничен шестью месяцами (по Закону СССР «Об изобретениях в СССР» 1991 г. срок был увеличен до 12 месяцев), заявители, в сущности, были лишены возможности как-либо воздействовать на Патентное ведомство в случае нарушения им сроков проведения экспертизы. Но все же законодательством были определены временные рамки рассмотрения заявки по существу, что накладывало на экспертов хоть какие-то обязанности в этом плане. На практике средний срок проведения экспертизы заявки на изобретение по существу составляет 12 месяцев.

В период проведения экспертизы заявки по существу Патентное ведомство вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно, в том числе измененную формулу изобретения. Основанием для запроса может быть необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленной разработки; необходимость уточнения формулы изобретения; необходимость решения вопросов, связанных с рассмотрением заявок на идентичные объекты промышленной собственности, имеющие одну и ту же дату приоритета, и т.д. Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены без изменения сущности изобретения в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставляемых заявке. Указанные копии могут быть запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы. В случае если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые материалы или просьбу о продлении установленного срока, заявка признается отозванной.

Как уже отмечалось, по заявке на изобретение заявитель, при условии уплаты пошлины, может вносить исправления и уточнения в поданную заявку вплоть до вынесения решения по результатам экспертизы по существу. При этом, однако, не должна изменяться сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы, изменяющие сущность изобретения, во внимание не принимаются.

По результатам экспертизы по существу принимается решение о выдаче или отказе в выдаче патента. Если в результате экспертизы по существу Патентное ведомство установит, что заявленное изобретение, выраженное формулой, соответствует условиям патентоспособности, выносится решение о выдаче патента с этой формулой. При установлении несоответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности выносится решение об отказе в выдаче патента.

Л. Возражения против заявки

В ряде стран в период между публикацией информации о заявке и до момента принятия решения о выдаче патента заинтересованные третьи лица могут выступить с формальными возражениями против выдачи патента. Иногда допускается выдвижение возражений и в короткий период времени после выдачи патента. Как правило, такие возражения обосновываются низким уровнем информационного поиска по определению уровня техники, что необходимо для оценки в

изобретении новизны, как фактора, который не был в достаточной степени учтен при экспертизе. Процедура принятия возражений полезна для тех патентных ведомств, у которых бедный бюджет и слабые поисковые возможности, поскольку возражающая сторона бесплатно дает информацию, и, как правило, это делают хорошо финансируемые оппоненты заявителя. Однако процедуры принятия возражений имеют и свои теневые стороны. Во-первых, это означает, что возможные конкуренты на использование заявленной технологии будут вынуждены изучать другие патентные заявки (так как информация о них публикуется), чтобы понять, насколько резонны возражения. Во-вторых, преодоление возражений может стать слишком дорогостоящей процедурой для небольшой компании или независимого изобретателя. Большие, богатые фирмы могут себе позволить прибегать к процедурам выдвижения возражений с тем, чтобы поднять стоимость получения патента их более слабыми малыми конкурентами.

М. Срок действия патентной охраны

В соответствии со ст. 33 Соглашения ТРИПС каждая участвующая в нем страна должна предоставлять, как минимум, срок патентной охраны на 20 лет. На практике так оно и есть, и в большинстве стран срок патентной охраны составляет 20 лет. В некоторых странах в особых случаях этот срок больше, например, когда выдача патента откладывалась по причине отношения изобретения к военной тайне или когда применение фармацевтического средства откладывалось по причине испытания лекарства и оформления лицензий на его использование.

По российскому патентному законодательству, патент на изобретение действует в течение 20 лет. Указанный срок начинает течь с даты поступления заявки в Патентное ведомство РФ, т.е. с даты приоритета. Поскольку определенное время уходит на проведение экспертизы заявки, реальный срок действия патентной охраны несколько меньше. Патентный закон РФ не предусматривает возможности продления срока патентной охраны каких-либо видов изобретений.

Н. Права патентообладателя

Минимальные права, которые должны быть предоставлены патентообладателю, определяются Соглашением ТРИПС. Эти права различаются в зависимости от того, что является объектом патентной охраны — продукт или способ изготовления и сам изготовленный этим способом продукт.

1. Права на продукт

Статья 28 Соглашения ТРИПС предусматривает, что обладатель патента на изобретение имеет исключительное право «не допускать в отношении изобретения совершения без своего согласия таких действий со стороны третьих лиц, как его использование, предложение к продаже, продажа или импорт». Так, в США обладатель патента на описанную выше ручку-ластик может сделать невозможным для третьих лиц ее изготовление в США, продажу на территории США или импорт в США. Он может даже не дать использовать это изобретение

в США. Понятно, что патентообладатель не станет судиться с частными лицами, пользующимися этой ручкой. Скорее всего, он затеет тяжбу с изготовителями и дистрибьютерами ручки или с той компанией, которая закупила большое количество таких ручек для своего персонала. По законодательству многих стран, если имела место правомерная продажа запатентованного продукта, то патентные права как бы исчерпываются. Покупатель имеет право перепродать запатентованный продукт без всяких ограничений. Вместе с тем законодательством разных стран не одинаково трактуется вопрос о правах патентообладателя в сфере ремонтных и сервисных работ по запатентованному продукту. Предположим, что речь идет о патенте на промышленную резательную установку. Возникает вопрос, будут ли заточка ножей или капитальный ремонт совершенно изношенного агрегата являться нарушениями патентных прав?

Патентообладателю принадлежит *исключительное право на использование* охраняемого патентом изобретения по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других патентообладателей.

Под *использованием* понимается введение в хозяйственный оборот продукта, созданного с применением изобретения, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение. *Введение в хозяйственный оборот*, в свою очередь, охватывает такие действия, как изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа и т.п. продукта, созданного с

использованием охраняемого решения, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение.

Изготовлением признается производство продукта для коммерческих целей, даже если при этом сам продукт временно не реализуется, например складывается для последующей продажи. *Применением продукта* считаются все случаи его производственного использования в коммерческих целях. *Ввоз продукта* означает его импорт на территорию РФ, причем нарушением является сам факт ввоза, хотя бы продукт и не предназначался для использования на территории РФ. *Хранение продукта*, в частности его накопление для последующего пуска в оборот, также рассматривается как использование запатентованного объекта. *Предложение к продаже* есть реклама продукта, которая может выражаться в его публичной демонстрации в торговых залах и на витринах, в рекламных клипах, в каталогах и т.п. Под *продажей* понимается коммерческая деятельность по реализации запатентованного продукта, которая чаще всего имеет юридическую форму гражданско-правового договора купли-продажи.

Названные действия не исчерпывают всех случаев введения в хозяйственный оборот запатентованного продукта. Оно может также выражаться и в *ином использовании продукта*, в частности в его техническом обслуживании, ремонте, заключении в отношении него договоров аренды, в том числе лизинга, подряда, мены и т.п.

Все указанные действия могут совершаться лишь самим патентообладателем, что выражает *позитивную сторону* принадлежащего ему исключительного права на использование разработки. Владелец патента может избрать любую допускаемую законом форму предпринимательской деятельности для организации использования объекта промышленной собственности. В частности, он может выступать как индивидуальный предприниматель, создать предприятие, внести принадлежащее ему право на объект промышленной собственности в качестве своего вклада в уставный фонд вновь создаваемого или уже действующего предприятия и т.п.

Обладая позитивным правом на единоличное использование разработки, патентообладатель вправе *одновременно запретить ее использование любым третьим лицом*. Собственно говоря, в обоих случаях речь идет об одном и том же праве, ибо исключительному праву патентообладателя на использование разработки корреспондирует обязанность всех третьих лиц воздерживаться от действий, нарушающих права патентообладателя. Разница состоит лишь в том, на какой — позитивной или негативной — стороне рассматриваемого права сделан больший акцент.

Первостепенное значение для обладателя субъективного патентного права имеет *объем его прав*. В соответствии с п. 4 ст. 3 Патентного закона РФ объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется его формулой. Описание и чертежи служат только для толкования формулы. При этом продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, а способ, охраняемый патентом на изобретение, — примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак.

Таким образом, для признания изобретения использованным в том или ином объекте техники необходимо установить наличие в нем *всех признаков* изобретения, которые отражены в независимом пункте его формулы. Присутствие у объекта признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы изобретения, значения не имеет. В равной мере изобретение считается использованным, если один или несколько признаков заменены в объекте техники эквивалентом, т.е. аналогичным признаком, выполняющим те же функции и дающим тот же эффект. На признание замененного признака эквивалентом влияет также очевидность произведенной замены.

2. Права на способ изготовления

Статья 28 Соглашения ТРИПС предусматривает, что обладатель патента на способ изготовления имеет исключительное право «не допускать, чтобы третьи лица использовали способ изготовления без согласия правообладателя». Например, изобретатель способа превращения молока в сыр мог получить патент, наличие которого сделало бы невозможным для других использовать этот способ получения сыра. Иногда действие патента, выданного на способ изготовления, распространяется и на продукт, изготавливаемый этим способом. Допустим, например, что сыр, получаемый указанным способом, может храниться месяцами без холодильника. Тогда и сам сыр может быть запатентован. Иногда, однако, новым бывает только сам способ. Скажем, данным способом изготавливается обычный швейцарский сыр, но процесс изготовления идет гораздо быстрее, чем при использовании традиционных методов. Тогда патентоспособным становится только сам способ изготовления, поскольку швейцарский сыр не имеет признаков новизны. Примечательно, что ст. 28 Соглашения ТРИПС содержит положение о том, что обладатель патента на способ изготовления приобретает исключительное право «не допускать совершения третьими

лицами без его согласия... таких действий, как: использование, предложение к продаже, продажа или импорт продукта, изготовленного непосредственно этим способом». Данное положение обеспечивает серьезную дополнительную охрану обладателя патентных прав на способ изготовления непатентоспособного продукта. Обладатель этих прав получает возможность, во-первых, преградить дорогу импорту продуктов, изготавливаемых за рубежом по данному запатентованному способу, включая импорт из стран, где данный способ используется нелегально. Во-вторых, право-обладатель может возбудить преследование против тех, кто занят продажей таких продуктов, выявить которых легче, чем нелегального производителя.

В некоторых случаях в запатентованных способах изготовления предусмотрена возможность осуществлять скрытую маркировку изготавливаемых продуктов, что облегчает для патентообладателя возможность доказывать использование его способа. Но чаще изготавливаемые запатентованным способом продукты неотличимы от изготовленных другими способами аналогов. В таких случаях доказывание прав патентообладателя становится исключительно трудным. Статья 34 Соглашения ТРИПС несколько помогает патентообладателю тем, что переносит тяжесть бремени доказывания:

«1. В гражданских исках по вопросам нарушения прав патентообладателя, указанных в параграфе 1(6) статьи 28, в случаях, когда объектом патентования является способ изготовления продукта, суд может обязать ответчика доказать, что его способ изготовления идентичного продукта отличается от запатентованного. В этой связи страны—участницы Соглашения должны исходить из того, что любой идентичный продукт, когда он произведен без согласия патентообладателя, будет считаться (если не будет доказано обратного) изготовленным запатентованным способом, при наличии хотя бы одного из нижеуказанных обстоятельств, при которых:

- а) изготовленный запатентованным способом продукт является новым;
- б) есть высокая вероятность того, что идентичный продукт был изготовлен данным способом, но патентообладатель путем приложения разумных усилий не может определить, что был использован действительно он.

2. Страны — участницы Соглашения свободны в возложении бремени доказывания, как указано в параграфе 1, на предполагаемого правонарушителя, если либо соблюдено условие, включенное в подпараграф (а), либо выполнено условие, включенное в подпараграф (б).

3. При доказывании обратного, должны быть приняты во внимание законные интересы ответчика по защите его деловых и производственных секретов».

В соответствии с п. 3 ст. 10 Патентного закона РФ нарушением исключительного права патентообладателя признается, среди прочего, введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. Иными словами, действие патента, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии доказательств противного.

Широкое применение института косвенной охраны обусловлено тем, что в большинстве случаев обнаружить нарушение патентных прав на технологию можно лишь путем выявления продукта, изготовленного с помощью запатентованного способа. Владелец патента на способ, как правило, не имеет доступа на предприятия предполагаемых нарушителей его патентных прав и не может непосредственно проверить, используется ли ими его технология. Но он может делать это косвенным образом, контролируя выпуск продукта, который может быть получен запатентованным способом. Для того чтобы такой контроль был действенным, владельцу патента на способ получения продукта предоставляются такие же права на продукт, как если бы он владел патентом на сам продукт. Однако эти его права на продукт ограничены запатентованным способом его получения. Если продукт получен другим способом, патентообладатель никаких прав на него не имеет.

Следует сказать, что под «продуктом, непосредственно изготовленным запатентованным способом» понимаются любые изделия, устройства, вещества и т.п., причем как новые, так и уже известные. В тех случаях, когда речь идет о новом продукте, действует презумпция, что он получен с помощью запатентованного способа. Иными словами, изготовитель этого продукта должен доказать, что им не использовался принадлежащий патентообладателю способ, так как в противном случае он будет признан нарушителем. Если же патентом охраняется новый способ получения уже известного продукта, бремя доказывания использования запатентованного способа ложится на патентообладателя. Для этого он может использовать любые прямые и косвенные доказательства,

свидетельствующие о предполагаемом нарушении его прав, например данные о существенном увеличении объемов продажи продукта на рынке после опубликования сведений о новом способе его получения, об изменении его стоимости и т.д.

О. Ограничение прав патентообладателя

Соглашение ТРИПС вводит определенные ограничения прав патентообладателя, имеющие общий и специальный характер. В ст. 30 говорится об ограничениях общего характера. К ограничениям специального характера статья относит использование патента в государственных целях и обязательное лицензирование в определенных случаях. Упомянутая выше доктрина исчерпания патентных прав также часто является ограничением в их использовании.

1. Свободное использование запатентованных объектов

В некоторых странах доктрина свободного использования запатентованного объекта сходна с доктриной свободного использования авторского права. Многие страны имеют законодательство, разрешающее использовать защищенные авторским правом материалы, например в образовательных целях. Закон может также разрешить использовать запатентованный химический процесс, например, в целях демонстрации на уроках химии. Статья 30 Соглашения ТРИПС допускает свободное использование запатентованного объекта, вводя при этом определенные ограничения:

«Страны-участницы, исходя из интересов третьих лиц, могут делать ограниченные изъятия из исключительных прав, охраняемых патентом, при условии, что такие изъятия не вступают в разумное противоречие с нормальным использованием патента и не наносят безосновательного ущерба законным интересам патентообладателя».

Патентное законодательство России, как и законодательство других стран, устанавливает ряд случаев, когда действия третьих лиц по использованию разработки не рассматриваются как нарушения исключительных прав владельца патента. Эти случаи, нередко именуемые свободным использованием запатентованных объектов, в основном достаточно традиционны и соответствуют мировой патентной практике. Они исчерпывающим образом определены ст. 11 — 12 Патентного закона РФ и сводятся к следующему.

Во-первых, *не признается нарушением исключительного права патентообладателя применение средств, содержащих изобретения, защищенные патентами, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран при условии, что указанные средства временно или случайно находятся на территории РФ и используются для нужд транспортного средства*. Данное правило, известное законодательству подавляющего большинства государств, вытекает из ст. 5 ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Согласно ч. 1 ст. 11 Патентного закона РФ оно применяется не только к физическим и юридическим лицам государств-участников Парижской конвенции, но и к гражданам и юридическим лицам любых стран, предоставляющих такие же права владельцам транспортных средств России.

Рассматриваемое исключение из сферы патентного права касается лишь использования запатентованных объектов непосредственно в конструкции или при эксплуатации транспортных средств, т.е. в их корпусе, в машинах, в оснастке, в механизмах, в оборудовании и т.д., при условии, что эти объекты применяются исключительно для нужд транспортного средства. Использование объекта промышленной собственности, выходящее за эти пределы, например его производство на борту судна, предложение к продаже, продажа и т.п., является нарушением патентных прав. Кроме того, данная льгота распространяется лишь на транспортные средства других стран. Она, например, не касается российских судов, даже если они приписаны к порту какой-либо другой страны и лишь временно или случайно заходят в страну своего флага.

Во-вторых, *не является нарушением патентных прав проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим изобретение, защищенное патентом* (ч. 2 ст. 11 Патентного закона РФ). Под «средством» в данном случае понимается любой объект, который в соответствии с действующим законодательством признается патентоспособным изобретением, т.е. устройство, способ, вещество и т.д. Разрешенным видом использования является лишь научное исследование самой разработки или эксперимент с ней. Она может проводиться с целью проверки работоспособности и эффективности созданной разработки, в научных целях и т.п. Если разработка используется не как объект исследования или эксперимента, а как их средство, такие действия будут нарушением патентных прав.

В-третьих, *разрешенным случаем использования является применение запатентованных средств при чрезвычайных обстоятельствах, т.е. при стихийных бедствиях, катастрофах, крупных авариях и т.п.* (ч. 3 ст. 11 Патентного закона РФ). В указанных ситуациях допускается лишь применение охраняемых законом изобретений, т.е. их производственное использование для ликвидации или предотвращения последствий названных событий. Применение разработки хотя и при наличии чрезвычайных обстоятельств, но в целях, не связанных непосредственно с их действием, является нарушением патентных прав. Иные виды использования, в частности изготовление запатентованного объекта, его хранение, предложение к продаже и т.п., не разрешаются. Кроме того, в случае применения охраняемой разработки в данных условиях патентообладателю гарантируется последующая выплата соразмерной компенсации.

В-четвертых, *запатентованные средства могут применяться в личных целях без получения дохода* (ч. 4 ст. 11 Патентного закона РФ). Разрешенное использование разработки охватывает собой в данном случае лишь ее применение. Другие способы использования, в частности изготовление или ввоз, даже если при этом не преследуются коммерческие цели, являются нарушением патентных прав.

В-пятых, *разрешается использование запатентованных средств путем разового изготовления лекарств в аптеках по рецептам врача* (ч. 5 ст. 11 Патентного закона РФ). Данный вид допускаемого использования, касающийся в основном охраняемых патентами веществ и штаммов микроорганизмов, известен патентному законодательству многих стран. Им охватываются лишь единичные случаи приготовления лекарств. Если запатентованное средство используется для приготовления лекарственных препаратов промышленным способом либо их приготовление осуществляется аптеками впрок хотя бы даже для последующей продажи по рецептам, это является нарушением патентных прав.

В-шестых, *не признается нарушением патентных прав применение средств, содержащих изобретения, защищенные патентами, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем* (ч. 6 ст. 11 Патентного закона РФ). Данное исключение выражает широко известный принцип «исчерпывания прав», в соответствии с которым права патентообладателя ограничиваются введением в хозяйственный оборот запатентованного средства. Последующее изменение владельца данного средства, например в связи с его перепродажей, нарушения патентных прав не образует. Иными словами, получить разрешение патентообладателя должен лишь субъект, который первым производит или продает запатентованное средство. Все последующие его владельцы, если только средство было введено в хозяйственный оборот законным путем, могут использовать его, не испрашивая на это особого согласия патентообладателя. Следует подчеркнуть, что принцип исчерпания прав в соответствии с мировой практикой распространяет свое действие лишь на те запатентованные средства, которые имеют вещную форму, т.е. подпадают под понятия устройств, веществ, продукта, изделия и т.п. В отношении использования запатентованного способа исчерпания прав не происходит.

2. Использование патента без согласия патентообладателя

Положения Соглашения ТРИПС серьезно ограничивают возможности государства использовать запатентованный объект или уполномочивать на его использование без получения согласия патентообладателя. Часто такую форму использования называют «принудительным лицензированием». В соответствии со ст. 31 Соглашения требуется проведение совершенно специфических процедур, прежде чем такое использование станет возможным:

а) индивидуальное рассмотрение вопроса о необходимости разрешения на использование запатентованного объекта в каждом отдельном случае;

б) разрешение дается только, если предполагаемый пользователь предпринял до этого все шаги для получения разрешения на использование от правообладателя на разумных коммерческих условиях, и если эти шаги в разумный период времени не дали положительного результата. Данное требование может не исполняться страной—участницей Соглашения в случае чрезвычайной ситуации в стране, в ситуации чрезвычайной срочности или в случае необходимости некоммерческого общественного использования. В случае чрезвычайной ситуации в стране или при других обстоятельствах чрезвычайной срочности правообладатель, тем не менее, должен быть уведомлен в наикратчайшие сроки. Правообладатель должен быть незамедлительно поставлен в известность и в случае некоммерческого общественного использования патента, когда правительственный орган или действующий по его поручению контрагент без проведения патентного поиска знает или имеет основания полагать, что запатентованный объект может быть сейчас или в будущем использован в государственных целях.

Некоторые положения Соглашения ТРИПС несут на себе явный отпечаток лоббирования со стороны промышленных кругов. Так, например, отрасль промышленности, выпускающая полупроводники, получила весьма основательную защиту от принудительного лицензирования в ст. 31 Соглашения:

«(с) Объем и длительность такого использования должны ограничиваться той целью, для которой было получено разрешение, а применительно к технологиям, связанным с полупроводниками, использование ограничивается только некоммерческими общественными целями или лечебной практикой, решение о чем принимается в судебном или административном порядке во избежание конкурентного давления».

Большинство положений Соглашения затрагивает все возможные типы принудительного лицензирования. Так, в ст. 30 говорится, что:

принудительное лицензионное использование запатентованного объекта должно носить исключительный характер;

подобное использование не влечет за собой передачи прав на запатентованный объект;

любое использование запатентованного объекта должно проводиться лишь в интересах национального рынка страны, давшей на это разрешение;

действие лицензий на использование запатентованного объекта подлежит прекращению с учетом законных интересов выдавших их инстанций, если и когда обстоятельства, породившие принятие разрешительных решений, исчезают и мала вероятность их нового появления;

патентообладателю во всех случаях выплачивается соразмерная компенсация, с учетом экономической ценности выданного разрешения.

В ст. 31 Соглашения включены положения, которые предусматривают особые требования к процедуре вынесения решений по введению принудительного лицензирования и платы за право пользования запатентованным объектом:

(i) «(i) Правомерность любого решения, касающегося введения подобного использования запатентованного объекта, должна подвергаться судебному или иному независимому контролю по усмотрению верховной власти страны—участницы Соглашения;

(j) любое решение, касающееся компенсаций, выплачиваемых в связи с использованием запатентованного объекта, должно подвергаться судебному или иному независимому контролю по усмотрению верховной власти страны—участницы Соглашения».

Этим положением создается определенная охрана прав патентообладателя от произвола или коррупции со стороны патентных ведомств.

Соглашение ТРИПС ограничивает использование принудительного лицензирования в отношении так называемых патентов на усовершенствования. В прошлом в некоторых странах лицо, изобретавшее усовершенствование запатентованного объекта, автоматически получало разрешение на принудительную лицензию первичного патента. Соглашением не только вводятся различные правила по процедуре оформления и выплате компенсаций, но также формулируются серьезные требования. В ст. 31 (1) говорится:

1) когда выдается разрешение на использование усовершенствования («вторичный патент»), которое не может осуществляться без использования основного запатентованного объекта («первичного патента»), должны быть соблюдены следующие условия:

(i) изобретение, по которому испрашивается охрана вторичным патентом, должно представлять собой серьезное техническое достижение, имеющее значительный экономический эффект в привязке к изобретению, охраняемому первичным патентом;

(ii) правообладатель по первичному патенту имеет право на получение на разумных условиях перекрестной лицензии на использование вторичного патента;

(iii) использование первичного патента не означает прав обладания им иначе, как в совокупности с вторичным патентом».

Эти правила направлены на исправление сложившейся в ряде стран ситуации, в которой конкурент мог запатентовать незначительное техническое решение и тем самым автоматически получить лицензию на использование основного изобретения, причем иногда при получении такой лицензии не требовалось уплаты лицензионных отчислений за основной патент. Соглашением ТРИПС допускается, однако (именно только допускается), выдача принудительных лицензий вне зависимости от важности технического решения.

В связи с этим можно привести такой пример. Если некто А изобретает карбюратор, который не отравляет окружающей среды, а некто Б изобретает усовершенствование к нему, которое в три раза уменьшает расход бензина на километр пробега, то понятно, что Б «нашел важное техническое решение, дающее значительную экономию». Таким образом, в соответствии с Соглашением, можно после соответствующих административных процедур предоставить Б

принудительную лицензию на патент А с условием уплаты соответствующих патентных отчислений в пользу А. В таком случае и А получает право на лицензию патента Б на разумных условиях Б не может передавать свои права по принудительной лицензии, если он при этом не передает прав по своему (вторичному) патенту

Наряду со случаями свободного использования запатентованных разработок российское патентное законодательство, как и законодательство большинства других стран, предусматривает ряд дополнительных оснований, при наличии которых соответствующие разработки могут быть использованы без согласия патентообладателя. Прежде всего, если патентообладатель не использует изобретение на территории России, заинтересованные лица могут добиваться выдачи им принудительной лицензии. Для выдачи последней необходимо одновременное наличие следующих условий.

Во-первых, требуется неиспользование или недостаточное использование патентообладателем изобретения в течение четырех лет с даты выдачи патента. Во-вторых, необходим отказ патентообладателя от заключения лицензионного договора. По смыслу закона отказом может считаться также неполучение от патентообладателя в разумные сроки ответа на соответствующее обращение к нему заинтересованного лица, а равно выдвижение им заведомо неприемлемых условий выдачи лицензии. В-третьих, лицо, желающее использовать охраняемый объект, должно доказать свою готовность к использованию разработки. В-четвертых, принудительная лицензия выдается лишь в том случае, если патентообладатель не докажет, что неиспользование или: недостаточное использование обусловлены уважительными причинами. Такими причинами могут быть необходимость длительного освоения производства запатентованного объекта, невыполнение обязательств лицом, которому была выдана лицензия, затруднительное материальное положение патентообладателя и т. п.

Вопрос о выдаче принудительной лицензии по ходатайству заинтересованного лица рассматривается Высшей патентной палатой Роспатента, которая при положительном решении определяет пределы использования, размер, сроки и порядок платежей. По содержанию и объему предоставляемых прав принудительная лицензия, выдаваемая по решению Высшей патентной палаты Роспатента, равнозначна простой лицензии. Лицензиат вправе использовать запатентованную разработку лишь в своем собственном производстве, но не может выдавать сублицензии третьим лицам. Размеры платежей в соответствии с п. 4 ст. 10 Патентного закона РФ должны быть установлены не ниже рыночной цены лицензии. Решение Высшей патентной палаты Роспатента может быть оспорено заинтересованным лицом в суде.

Далее, в соответствии с п. 5 ст. 10 Патентного закона РФ обладатель патента на изобретение, являющееся усовершенствованием другого охраняемого изобретения, вправе потребовать выдачи ему лицензии на использование этого изобретения, если он не может использовать свое изобретение, не нарушая при этом прав владельца патента на основное изобретение. Российское патентное законодательство не устанавливает условий выдачи принудительной лицензии в этом случае. Однако опираясь на общие положения патентного права, а также применяя по аналогии закона правила о выдаче принудительной лицензии при неиспользовании изобретения, следует полагать, что при этом должны присутствовать примерно такие же условия, которые предусмотрены ст. 31 Соглашения ТРИПС. В частности, не вызывает никаких сомнений то, что принудительная лицензия может быть выдана лишь при отказе владельца патента на основное изобретение предоставить заинтересованному лицу лицензию в обычном порядке и что обладателю патента на основное изобретение гарантируется выплата справедливого вознаграждения.

Согласно п. 4 ст. 13 Патентного закона РФ Правительство РФ в интересах национальной безопасности вправе разрешить использование объекта промышленной собственности без согласия патентообладателя с выплатой ему соразмерной компенсации. Данное исключение из сферы субъективного патентного права известно законодательству многих государств и вполне оправданно при условии, что практика его применения не выходит за ограниченные законом рамки. В этой связи при выдаче подобных разрешений недопустимы абстрактные ссылки на интересы государства и общества, важность разработки для народного хозяйства страны и т. п. Следует полагать, что непереносимым условием принятия Правительством РФ решения об использовании объекта промышленной собственности без разрешения патентообладателя является также отказ последнего от заключения лицензионного соглашения в общем порядке. В любом случае патентообладателю гарантируется выплата соразмерной компенсации, спор о размере которой разрешается Высшей патентной палатой Роспатента с возможностью его последующего переноса в суд.

Наконец, последний случай ограничения патентной монополии связан с реформой российского патентного законодательства. В связи с восстановлением в России патентной формы охраны изобретений как единственно возможной возник вопрос о правовом режиме тех разработок,

которые охранялись с помощью авторских свидетельств. Как известно, подобные разработки могли свободно использоваться всеми государственными, кооперативными, общественными и иными организациями, которые должны были лишь выплачивать авторам вознаграждение, предусмотренное действующим законодательством. С принятием нового патентного законодательства владельцам авторских свидетельств было предоставлено право обменять их на патенты РФ, которые должны действовать в пределах оставшегося срока охраны. Становясь патентообладателями, разработчики, а также иные лица, которым последние уступили право на получение патента, приобретают исключительные права на использование разработки. Однако в соответствии с п. 8 постановления Верховного Совета «О введении в действие Патентного закона РФ» их патентные права не действуют в отношении тех лиц, которые до даты подачи ходатайства о выдаче патента РФ правомерно начали использование изобретения, на которое была подана заявка на выдачу авторского свидетельства или выдано авторское свидетельство. Иными словами, указанные лица сохраняют право дальнейшего использования такого изобретения без заключения лицензионного договора. На них лежит лишь обязанность по выплате авторам вознаграждения в размере и в порядке, установленных действующим законодательством.

II. Вопросы патентной охраны в отношениях между работником и работодателем

В современном мире, когда подавляющее большинство исследований, имеющих коммерческую ценность, проводится в лабораториях крупных компаний, возникает чрезвычайно важный вопрос правового характера об определении прав работодателя и работников на изобретения, сделанные в рамках исполнения ими служебных обязанностей. В ст. 4 тер Парижской конвенции говорится: «Изобретатель имеет право быть названным в качестве такового в патенте». Этим охраняется одно из важных моральных прав изобретателя. Но в данном положении ничего не говорится о том, за кем закрепляются экономические права — за работодателем или за работником. Положения национального законодательства по этому вопросу в разных странах существенно отличаются. В США, например, при отсутствии трудового контракта права работодателя и работника зависят от множества туманных правовых критериев, извлекаемых из судебных прецедентов вековой давности, варьирующихся от штата к штату. В некоторых странах работник имеет право на соразмерное вознаграждение, порядок выплаты которого определяется специальными положениями законодательства. От страны к стране отличается так же и трактовка вопроса о передаче работником прав на изобретение и в случае наличия трудового контракта. В некоторых странах, например в США, существует полная или почти полная свобода в заключении контрактов между работником и работодателем. Во многих европейских странах те положения трудового контракта, которые ущемляют права работника на справедливое вознаграждение, считаются юридически недействительными.

В российском патентном праве вопрос о правовом режиме так называемых служебных изобретений и правах их создателей решен в ст. 8 Патентного закона РФ. Сущность данного решения заключается в том, что право на патентование служебного изобретения признано за работодателем, а автору разработки гарантировано право на получение особого вознаграждения. Предпочтительность именно такого варианта решения проблемы обусловлена следующими соображениями:

во-первых, если бы работодатели были лишены возможности становиться патентообладателями, это в значительной степени подорвало бы их заинтересованность в финансировании работ по изобретательству;

во-вторых, это ударило бы прямо по интересам самих изобретателей, так как практика показывает, что большинство разработок находит применение прежде всего на тех предприятиях, на которых они созданы. Поэтому, если бы работодатели были освобождены от обязанности по выплате авторам (патентообладателям) вознаграждения за использование разработок, то последние нередко вообще не получали бы никаких выгод от своих разработок;

в-третьих, именно таким образом решается этот вопрос в большинстве стран мира.

Что же касается прав авторов разработок, то они обеспечиваются тем, что:

а) им гарантируется право на получение от работодателя особого вознаграждения. Размер и порядок выплаты вознаграждения определяются соглашением автора и работодателя. При этом закон ориентирует на то, что размер вознаграждения должен быть соразмерен той выгоде, которая уже получена или может быть получена работодателем при надлежащем использовании изобретения. Если достичь соглашения не удастся, спор может быть передан на разрешение суда;

б) при поступлении на работу они могут оговорить иной порядок возникновения исключительных прав на разработки, созданные при выполнении служебных обязанностей;

в) если в течение четырех месяцев работодатель не подаст заявку на выдачу патента, либо не

переуступит это право другому лицу, либо не сообщит автору о своем желании использовать разработку в качестве секрета производства (ноу-хау), то автор может сам по себе дать заявку и получить патент на свое имя.

Р. Патентные лицензии

Статьей 28 Соглашения ТРИПС предусматривается, что «патентообладатель может уступать свои патентные права, передавать их по наследству и давать разрешение на их использование путем заключения лицензионных договоров». Сказанное означает, что с патентными правами можно обращаться как с любым имущественным правом. При этом, однако, существует угроза возникновения противоречий между такими лицензионными договорами и антимонопольным законодательством. Например, сговор между производителями велосипедов об установлении единой цены будет являться нарушением антимонопольного законодательства в большинстве стран. Если какая-то одна компания владеет патентом на улучшенную модель велосипеда и потребует от всех партнеров, имеющих лицензию на их продажу, чтобы они торговали по фиксированной цене, будет ли это считаться нарушением антимонопольного законодательства? Вполне может быть. Антимонопольное ведомство или суд могут прийти к выводу, что заключенный лицензионный договор является притворной сделкой, имеющей целью прикрыть ценовой сговор. Ограничения, содержащиеся в антимонопольном законодательстве по вопросам патентных лицензий, как правило, значительно более суровы, чем ограничения по вопросам лицензионных договоров, связанных с коммерческой тайной, потому что патентное лицензирование имеет гораздо более широкое распространение. В частности, заключение лицензионных договоров используется в случаях продажи продукта конечному пользователю, которым может быть рядовой потребитель, тогда как лицензионные договоры на использование коммерческой тайны обычно ограничиваются положениями об информации, которая объявляется совершенно секретной (например, производственные секреты или списки клиентов). Антимонопольное законодательство в ЕС, которое упоминалось выше, когда рассматривались вопросы лицензирования коммерческой тайны, применимо также и к патентным лицензионным договорам. В других странах тоже имеются развитые положения в антимонопольном законодательстве, ограничивающие использование лицензионных договоров, которые могут препятствовать добросовестной конкуренции. Возможность появления противоречий с антимонопольным законодательством находит отражение в Соглашении ТРИПС:

«(к) Страны—участницы Соглашения не обязаны применять условия, сформулированные в подпунктах (б) и (f), в которых их использование рекомендуется для исправления ситуации, признанной в судебном или в административном порядке антиконкурентной. Необходимость устранения антиконкурентной практики может быть принята в таких случаях во внимание при определении объема вознаграждения. Компетентные инстанции имеют полномочия отказать в приостановлении разрешений на использование, если и когда есть вероятность, что условия, приведшие к выдаче такого разрешения, могут повториться».

Вопросы о том, что такое «антимонопольный», сложны и иногда алогичны. Некоторые из них основаны на давным-давно дискредитировавших себя экономических теориях. Но для юриста, занимающегося патентным лицензированием, чрезвычайно важно помнить об этих положениях, ибо последствия несоблюдения антимонопольного законодательства могут быть весьма тяжелыми и привести к принудительному лицензированию и даже к аннулированию патента.

Патентообладатель может не только самостоятельно использовать принадлежащую ему разработку, но и предоставить право на ее использование другим лицам либо вовсе уступить свои права, вытекающие из патента. Соответственно различаются уступка патентных прав и заключение лицензионных соглашений на использование запатентованных разработок.

Уступка патентных прав означает передачу патентообладателем принадлежащих ему прав другому лицу — физическому либо юридическому. Чаще всего уступка патентного права осуществляется по модели договора купли-продажи, однако может происходить и в иных формах, а именно в форме договора мены, дарения, включать элементы договоров подряда или услуги и т. д.

Уступка патентных прав, в какой бы договорной форме она ни осуществлялась, означает, что к приобретателю патента переходят в полном объеме все права, которыми обладал патентовладелец (то есть уступить только часть прав и оставить за собой остальные нельзя).

Наряду с уступкой патентных прав патентообладатель может выдавать разрешения на

использование разработки другими лицами. Выдача таких разрешений осуществляется путем заключения *лицензионных договоров*.

По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности на срок и в объеме, предусмотренных договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

В зависимости от объема передаваемых прав различаются договоры о выдаче простой (неисключительной) и исключительной лицензий. По договору *неисключительной лицензии* лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и право на предоставление лицензий третьим лицам.

При выдаче *исключительной лицензии* лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности и в пределах, предусмотренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

Взаимные права и обязанности лицензиата и лицензиара определяются заключенным договором, а также общими положениями гражданского законодательства о сделках, в том числе договорах, так как специальная регламентация этих отношений патентным правом фактически отсутствует. На практике при заключении лицензионных договоров стороны согласуют друг с другом ряд обычных условий, которые, с одной стороны, определяют объем передаваемых прав, а с другой — устанавливают дополнительные обязательства сторон.

К первой группе относятся условия о сроке и территориальных пределах действия передаваемых прав, круге разрешенных действий, сфере использования разработки, количественных ограничениях и т.п. Срок действия лицензии может быть, в принципе, любым, но не превышающим срока действия самого патента. На практике он обычно меньше, как правило, не превышает 3—5 лет.

Патент, выданный Патентным ведомством РФ, действует на всей территории РФ. Заключая лицензионный договор, стороны оговаривают территориальные пределы действия лицензии (вся территория РФ, территория субъекта РФ, другая территория и т.п.).

В отличие от уступки патентных прав, лицензия может быть выдана не только на все возможные способы использования разработки, но и лишь на некоторые из них, например только на применение разработки, только на ее продажу и т. д.

Наконец, права лицензиата могут быть ограничены какой-либо определенной сферой деятельности или отраслью промышленности, например производством потребительских товаров, предельным количеством выпускаемых изделий и т.п.

Ко второй группе относятся те условия лицензионного договора, которые определяют размер и порядок выплаты лицензионного вознаграждения, гарантии патентообладателя в отношении передаваемой разработки, взаимные обязательства по обмену усовершенствованиями, обязанности по защите передаваемых прав от посягательств третьих лиц и т.п.

Наиболее важным и сложным является определение лицензионного вознаграждения. Его размер и порядок выплаты определяются самими сторонами и, в принципе, могут быть любыми. Но для патентной практики обычен такой способ определения вознаграждения, как: а) установление единовременного вознаграждения при подписании лицензионного договора (так называемый паушальный сбор); б) установление текущих отчислений в процентном отношении к извлекаемой прибыли или к цене запатентованного продукта (так называемого роялти).

Завершая анализ лицензионных соглашений, укажем еще на два момента:

а) условия лицензионного договора не должны нарушать норм законодательства о конкуренции и ограничении монопольной деятельности (например, лицензиар не может диктовать лицензиату цены на реализуемую продукцию, запрещать заключать договоры с определенными категориями лиц и т.п.);

б) лицензионные договоры, равно как и договоры об уступке патентных прав, подлежат обязательному заключению в письменной форме и должны быть зарегистрированы в Патентном ведомстве РФ под страхом их недействительности. За регистрацию взимаются специальные пошлины.

С. Судебные патентные споры

1. Судебная экспертиза юридической силы патента

Когда патентообладатель возбуждает иск о нарушении его прав, предполагаемый нарушитель в свою защиту может привести довод о том, что данный патент вообще не должен был выдаваться. Зачастую ответчик по делам о нарушении патентных прав проводит глубокий поиск, которым вскрывается массив не рассмотренных при исследовании патентной заявки сведений об уровне техники. По причине недостатка экономических возможностей для деятельности патентных ведомств эксперт, занимающийся конкретной заявкой, может отвести на ее экспертизу лишь определенное количество времени. В большинстве стран финансирование патентных ведомств идет больше за счет сбора патентных пошлин, чем за счет бюджетных средств. Ответчик по иску может нанять несколько патентных экспертов и оплатить каждому из них длительный патентный поиск, в особенности по части новизны изобретения. Он может также оплатить поисково-библиотечную работу в лучших мировых технических библиотеках для обнаружения публикаций по уровню техники. Очевидно, что в ходе такого гораздо более тщательного исследования могут обнаружиться аналоги изобретений, сделанных раньше и не выявленных патентным экспертом. Даже тогда, когда не удастся обнаружить такие факты, ответчик может выдвинуть другой довод о том, что данное изобретение носит характер очевидного, т.е. закономерно следующего из накопленного уровня знаний, а привлеченные им специалисты из данной отрасли объяснят, насколько просто было прийти к столь очевидному решению на основе имеющегося уровня развития техники.

2. Судебное исследование формулы изобретения

Ответчик по делу о нарушении патентных прав может попытаться доказать, что способ изготовления либо сам изобретенный продукт, не охватываются формулой изобретения. Суд обязан в этой ситуации исследовать предполагаемое нарушение в отношении каждого пункта формулы. Вернемся к формулировкам пунктов формулы изобретения, которая рассматривалась выше:

«1. Пластинчатый ластик для стирания пометок имеет продолговатую форму, выполненную из резины, и... контейнер для чернил с шариковой головкой...»

Суд должен истолковать эту формулу. Допустим, что ответчик, производящий аналогичный ластик, использует не настоящую резину, а синтетическую. Суд, слушающий дело, должен истолковать словосочетание «из резины» и определить, может оно означать синтетическую резину или нет. Теперь предположим, что в своем изделии ответчик применяет не шариковую головку, а выполненный из фетра кончик. Понятно, что понятый буквально язык изложения формулы не совпадает с описанием изделия ответчика. Но в некоторых странах формулы изобретений трактуются расширительно и включают в себя «эквиваленты» описанных в формуле элементов. В таких странах использование фетровой головки стержня в изделии может не быть квалифицировано судом как нарушение патентных прав. При этом вполне возможно, что признание данного факта нарушением прав патентообладателя в одной стране не явится таковым в другой. Имеющиеся расхождения в национальных подходах к решению отдельных вопросов являются основным недостатком международной системы патентования.

3. Судебные запреты и возмещение убытков, причиненных нарушением прав патентообладателя

Соглашение ТРИПС предусматривает, что судебные запреты и решения о возмещении ущерба должны иметь место в отношении всех типов нарушений права интеллектуальной собственности. В вопросе о патентах судебными запретами, как правило, прекращается изготовление, продажа или использование запатентованного продукта или способа его изготовления. Тяжесть запрета заставляет ответчика начать переговоры с патентообладателем о заключении с ним лицензионного договора. В части второй ст. 45(2) Соглашения говорится:

«В соответствующих случаях страны—участницы Соглашения могут уполномочивать суд выносить решения о взыскании незаконно полученной прибыли и/или возмещении причиненного ущерба, даже в случаях, когда правонарушитель заведомо ее знал, но мог знать, что своими действиями он нарушает чужие права».

В патентном законодательстве в отличие от законодательства о коммерческой тайне, как правило, предусматривается возмещение ущерба даже в случае, когда правонарушитель не знал, что действует противоправно, поскольку информация о патентах открыта, более того, часто доступна в Интернете, и сравнительно легко найти относящиеся к вопросу патенты. Но иногда Восприятие формулы изобретения и определение юридической силы патента бывает затруднительно. И тем не

менее в большинстве стран обязанность возместить причиненный ущерб налагается на нарушителей патентных: прав, даже если они действовали не намеренно. В некоторых случаях возмещение ущерба может принять форму платы за пользование патентом.

Права патентообладателей могут быть нарушены как в рамках заключенных ими лицензионных договоров, так и вне договоров. Нарушение лицензионного договора может состоять в выходе лицензиата за пределы предоставленных ему по договору прав либо в невыполнении или ненадлежащем выполнении лежащих на нем обязанностей. Способы защиты, которыми располагает патентообладатель (лицензиар), обычно определяются самим договором или вытекают из общих положений гражданского законодательства. Как правило, лицензионный договор предусматривает возможность применения к нарушителю таких санкций, как взыскание неустойки и возмещение убытков, а также досрочно*? расторжение договора в одностороннем порядке. Размер и вид неустойки, в частности ее соотношение с убытками, устанавливается самими сторонами. Если особых санкций, применяемых к виновной стороне, лицензионный договор не предусматривает, патентообладатель, опираясь на общегражданские правила, может требовать лишь возмещения причиненных ему убытков.

Внедоговорное нарушение патентных прав имеет место при любом несанкционированном использовании запатентованной разработки третьими лицами, кроме установленных законом случаев свободного использования чутких охраняемых объектов. Обязанность доказывания факта нарушения патента возлагается на патентообладателя. Решающее значение при этом имеют установление четких границ действия патента и того, что они нарушены конкретным ответчиком. Как уже указывалось, объем прав патентообладателя определяется формулой изобретения. Патентные права на изобретение будут, в частности, нарушенными, если в изготовленном продукте или примененном способе использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы, или признак, эквивалентный ему. Наличие в объекте техники или технологии признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы, для установления факта использования разработки значения не имеет.

Нередко нарушители патентных прав, желая замаскировать свои противоправные действия, вносят чисто внешние изменения в заимствованные объекты, в частности производят замену одних признаков другими. Если такая замена не привносит в объект техники ничего существенно нового, в частности не изменяет достигаемого результата, это служит основанием для признания патентных прав нарушенными. Для уяснения вопроса о том, могут ли замененные признаки считаться эквивалентными, нередко требуется анализ описания как источника для толкования формулы изобретения.

Если факт нарушения патентных прав доказан, патентообладатель вправе применить к нарушителю предусмотренные законом гражданско-правовые санкции или, что то же самое, воспользоваться тем или иным способом защиты своих нарушенных прав. Выбор конкретного способа защиты осуществляется потерпевшим, однако, как правило, он предопределяется видом и последствиями самого нарушения. Предусмотренные законом гражданско-правовые способы защиты патентных прав также неоднородны. В теории гражданского права они подразделяются на меры гражданско-правовой защиты и меры гражданско-правовой ответственности. Если для реализации первых достаточно лишь самого факта нарушения патентных прав, то для использования вторых требуется ряд условий, в частности наличие противоправности, вреда, причинной связи между действиями нарушителя и наступившими последствиями, а также вины нарушителя.

Самым распространенным способом защиты патентных прав является *требование патентообладателя о прекращении нарушения*. В частности, решением суда нарушителю может быть предписано прекратить незаконное изготовление запатентованного продукта или производство продукта запатентованным способом. Указанные действия признаются контрафактными и относятся к наиболее грубым нарушениям патентных прав. Их совершение без санкции патентообладателя во всех случаях, кроме прямо указанных в законе, образует нарушение патентных прав, хотя бы даже произведенный продукт и не поступил на рынок. По требованию патентообладателя должны быть немедленно прекращены и любые другие действия, представляющие собой несанкционированное вторжение в исключительную сферу патентообладателя, в частности реклама и продажа запатентованных изделий, их ввоз на территорию России и т.д.

С точки зрения юридической сущности рассматриваемая санкция является мерой гражданско-правовой защиты, а не мерой ответственности. Поэтому она в равной мере может быть применена как к виновным, так и к невиновным нарушителям патентных прав. Для ее реализации важен лишь сам факт нарушения патентной монополии. Например, патентообладатель может требовать прекращения применения или продажи продукта, защищенного патентом, и от того лица, который

использовал его, не зная, что продукт был введен в хозяйственный оборот с нарушением прав патентообладателя. При этом любое несанкционированное использование запатентованной разработки предполагается незаконным. Лицо, использующее разработку и отрицающее нарушение патентных прав, должно доказать правомерность своих действий. Например, оно может ссылаться на то, что запатентованное средство применялось им при чрезвычайной ситуации либо в личных целях без получения дохода. При недоказанности этих и подобных им обстоятельств лицо признается нарушителем и должно прекратить незаконное использование запатентованной разработки.

Другой способ защиты нарушенных патентных прав — *требование о возмещении убытков*. В соответствии с гражданским законодательством под убытками подразумеваются расходы, произведенные лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Закрепленный законом принцип полного возмещения вреда действует и в отношении нарушенных прав патентообладателя. В рассматриваемой области убытки патентообладателя чаще всего выражаются в форме упущенной выгоды, что может быть связано с сокращением объемов производства и реализации запатентованной продукции, с вынужденным понижением цен и т.п. В задачу патентообладателя входят обоснование размера неполученных доходов и доказательство причинной связи между упущенной выгодой и действиями нарушителя.

Весьма важным для потерпевшего является указание п. 2 ст. 15 ГК на то, что, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, потерпевший вправе потребовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. Опираясь на это правило, патентообладатель может обратить в свою пользу тот доход, который получен нарушителем его исключительного права за весь период незаконного использования объекта промышленной собственности.

Непременным условием присуждения нарушителя к возмещению убытков является его вина. Форма вины нарушителя для гражданско-правовой ответственности значения не имеет и может выражаться как в его умысле на нарушение чужих патентных прав, так и в неосторожном нарушении патента. При этом вина нарушителя презюмируется. Если он сможет доказать свою невиновность, его можно заставить лишь прекратить нарушение, но с него нельзя взыскать какие-либо убытки.

Права на компенсацию причиненного ему морального вреда патентообладатель, по общему правилу, не имеет ввиду того, что за нарушение принадлежащих ему имущественных прав такой санкции законом не установлено. Однако если одновременно с этим были нарушены личные неимущественные права потерпевшего — гражданина (например, нарушено право авторства изобретателя, являющегося одновременно и патентообладателем), он может, опираясь на ст. 151 ГК, потребовать имущественной компенсации своих нравственных страданий. Размер компенсации определяется судом с учетом степени этих страданий, вины нарушителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Патентный закон РФ, к сожалению, прямо не предусматривает возможности ареста, конфискации, уничтожения или передачи потерпевшему контрафактных товаров по требованию патентообладателя или суда. Представляется, однако, что уже сейчас, до внесения соответствующих изменений в Патентный закон РФ, действующее законодательство не исключает применения некоторых из этих мер в рамках реализации других предусмотренных гражданским и патентным законодательством санкций. Так, например, арест контрафактных товаров может быть произведен судом как мера по обеспечению доказательств (ст. 57 ГПК РСФСР). Решение о передаче потерпевшему контрафактных товаров может быть принято в связи с присуждением в его пользу компенсации за причиненный вред и т.д.

Применение гражданско-правовых санкций за нарушение патентных прав возможно в пределах общего срока исковой давности, т.е. в течение трех лет со дня, когда патентообладатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Иск заявляется в соответствии с общими правилами подсудности по месту жительства ответчика или месту нахождения органа или имущества юридического лица (ст. 117 ГПК РСФСР, ст. 25 АПК РФ).

Наиболее распространенным способом защиты ответчика является *встречный иск о признании патента недействительным*. Кроме того, ответчик может ссылаться на имеющееся у него право преждепользования или свою управомоченность на использование запатентованной разработки в силу установленных законом изъятий из сферы патентной монополии.

Т. Административные меры борьбы с нарушениями прав патентообладателя

Соглашение ТРИПС включает в себя положения, по которым принимаются меры к задержанию товаров на таможне за подделку товарного знака или за пиратство в отношении авторских прав, но в нем нет положений, касающихся нарушений патентных прав. Таможенным органам относительно легко (если проводить сравнение с обнаружением патентных нарушений) выявить товары с поддельным товарным знаком или пиратские материалы. Обнаружение патентного нарушения требует проведения сравнения конкретного товара с весьма туманной формулой запатентованного изобретения. Это трудная задача даже для опытных юристов-патентоведов, а потому она не может быть возложена на обычного инспектора таможни. Задача становится еще более сложной, если предполагаемый нарушитель может представить на таможню доказательства недействительности патента точно так же, как, если бы он приводил доказательства в суде. По этой причине во многих странах не существует мер административного характера, применяемых таможней в защиту патентных прав. В тех немногочисленных странах, где такая защита существует, например в США, сначала проводится слушание в административном суде для определения факта патентного нарушения, как необходимого условия для принятия мер таможней.

У. Уголовно-правовая охрана прав патентообладателя

Соглашение ТРИПС предусматривает использование мер уголовно-правового характера за подделку товарных знаков и пиратство в отношении авторских прав, но не содержит аналогичных положений в отношении патентных нарушений. Точно так же и уголовные кодексы предусматривают уголовную ответственность за нарушение патентных прав не в таком объеме, как ответственность за фальшивые товарные знаки или пиратское использование авторских прав. Причина этого кроется в том, что обычно не бывает сомнений относительно наличия умысла в подделке товарного знака или в деле о пиратстве. Те, кто занимается массовым производством контрафактных компакт-дисков с записями известных исполнителей, знают заранее, что тем самым они нарушают закон. Однако в каждом случае патентных нарушений нельзя уверенно говорить о том, что правонарушитель действовал с заведомым умыслом, что запатентованное изобретение, правообладание которым было нарушено, действительно соответствует изобретательскому уровню, что оно отвечает требованию новизны и пр. Отсутствие уверенности, безусловно, значительно затрудняет доказывание преступного умысла при нарушении патентных прав.

Наряду с гражданско-правовыми санкциями российское законодательство предусматривает уголовно-правовую ответственность за некоторые нарушения прав изобретателей и патентообладателей. Так, в соответствии со ст. 147 УК РФ к числу уголовно-правовых нарушений отнесены незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти действия причинили крупный ущерб. Никакие другие действия, затрагивающие права на рассматриваемые объекты промышленной собственности, состава преступления не образуют ввиду того, что в уголовном праве нормы не подлежат никакому распространительному толкованию или применению по аналогии.

Незаконное использование объектов патентного права охватывает собой любое не санкционированное патентообладателем введение в хозяйственный оборот продукта, созданного с применением изобретения, полезной модели или промышленного образца, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение. Конкретными видами введения продукта в хозяйственный оборот являются такие действия, как его изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа и т.п.

Под *разглашением сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них* понимаются любые действия, связанные с распространением сведений об объектах промышленной собственности, которые могут привести к утрате ими патентоспособности или иным негативным последствиям. Поскольку указанные действия могут затрагивать как интересы авторов, так и интересы потенциальных патентообладателей, рассматриваемый состав теоретически охватывает как изобретательские, так и патентные права.

Присвоение авторства означает, что лицо, не принимавшее творческого участия в работе над объектом промышленной собственности, выдает себя за автора разработки, сделанной другим лицом. Наконец, под *принуждением к соавторству* подразумевается угроза совершить определенные действия (воздержаться от определенных действий), направленные против создателя разработки, если в число соавторов не будет включено лицо, не принимавшее творческого участия в работе над изобретением.

Новый УК РФ отнес рассматриваемое преступление к *материальным составам*. Это

означает, что нарушение изобретательских и патентных прав образует законченный состав преступления лишь тогда, когда указанными выше действиями причинен *крупный ущерб*. Если те же действия имели малозначительные последствия, они уголовным преступлением не являются.

Субъективная сторона характеризуется *прямым умыслом*. Лицо, незаконно использующее объект промышленной собственности, разглашающее сущность изобретения, полезной модели или промышленного образца, присваивающее авторство на чужую разработку или принуждающее к соавторству, совершает эти действия, сознавая их последствия и желая их наступления. Если сведения о разработке разглашены, а авторство на чужую разработку присвоено по неосторожности, основания для привлечения лица к уголовной ответственности отсутствуют. Принуждение к соавторству по неосторожности вообще исключено. В соответствии с общим правилом, действующим в уголовном праве, нарушитель предполагается невиновным и его вина должна быть установлена в судебном порядке.

В качестве наказания предусматривается применение к нарушителю штрафа в размере от двухсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишения свободы на срок до двух лет. Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от четырехсот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до восьми месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Как уже отмечалось, на практике меры уголовной ответственности за нарушения изобретательских и патентных прав не применяются. По мнению ряда специалистов, это не дискредитирует данные нормы, поскольку они выполняют превентивные функции. Такой вывод представляется спорным. Бездействие механизма уголовной ответственности в условиях, когда нарушения прав изобретателей носят массовый характер, порождает атмосферу беззакония. Поэтому более убедительными являются предложения тех ученых, которые предлагают либо вообще исключить из уголовного законодательства эти составы, либо реально применять на практике меры уголовно-правовой ответственности к конкретным нарушителям.

Ф. Роль юриста-патентоведа и патентного поверенного

1. Как избежать нарушения патентных прав

Важность роли юриста-патентоведа состоит в том, что он помогает клиентам избегать совершения патентных нарушений. Если клиент занимается внутренней торговлей, вполне достаточной будет сверка с перечнем национальных патентов во избежание нарушений прав их правообладателей. Если же клиент занимается экспортными операциями, то проверять придется патентные реестры также и по месту поставки товаров. Это означает, что на предмет избежания патентных нарушений надо будет проверить реестры патентов и на продукты, и на способы их изготовления. В случае проверки способов изготовления, как уже писалось выше, действует положение ст. 28 (1)(б) Соглашения ТРИПС, в котором говорится, что патентообладатель способа изготовления может не допустить импорта продуктов, изготовленных с использованием запатентованного им способа. Так, например, если продукт изготовлен в Канаде и продается только там, производитель должен беспокоиться исключительно о канадских патентах. Но, если продукт экспортируется из Канады в США и Мексику, то производитель должен быть уверен, что он не нарушает американских или мексиканских патентных прав на продукт и на процесс его изготовления. Данное лицо может сделать платный заказ поисковой патентной фирме, которая создаст для него патентную библиографию нужного профиля и выделит в ней новые патенты. Минимальное требование к такой библиографии состоит в том, что поиск должен быть осуществлен хотя бы на базе банка данных в Интернете¹⁰.

2. Когда следует избирать патентную охрану

Ключевой совет, который юрисконсульт может дать своему клиенту — частному изобретателю или фирме, занимающейся исследованиями, это совет о том, когда следует прибегать к патентной охране. Во многих случаях такая охрана может оказаться просто недоступной ввиду непатентоспособности объекта. Для какой-то компании список ее клиентов может быть весьма

¹⁰ См страницу в Интернете <http://www.uspto.gov> и <http://www.european-patent-office.org>

ценной коммерческой тайной, но он явно не патентоспособен. Кинофильм может быть защищен авторским правом и договорами с кинотеатрами и телекомпаниями, но он никак не может быть запатентован. А вот новый производственный процесс может получить охрану и как коммерческая тайна, и как изобретение. Поэтому здесь важно выбрать, какой именно вид охраны является целесообразным. Новый притягательный товар широкого спроса очень скоро будет скопирован, если его не запатентовать. Но патентование — очень дорогая процедура. Получение мировой патентной охраны на изобретение может стоить около полумиллиона долларов. Поэтому автор изобретения должен тщательно взвесить стоимость получения патента и объем ожидаемой прибыли. Он может принять решение о выборочном патентовании своего изобретения, например только в США и в Японии, и не патентовать его в таких странах, как Германия, где стоимость процедур оформления очень высока, или Эстония, где рынок чрезвычайно мал. Для компаний, занятых исследованиями и изобретательством, важно наладить настоящий процесс получения патентов. Это означает, что работникам этих компаний вменяется в обязанность (которая кроме всего прочего поощряется материально) сообщать о результативных идеях, которые могут привести к получению патента. Они должны работать в тесном контакте либо с находящимися в штате компании экспертами по патентам, либо с экспертами, специально приглашаемыми в компанию для обзора банка идей. Компания должна иметь стратегическое бюджетное планирование, предусматривающее расходы на патентование. С учетом того, что процесс патентования требует больших затрат, компания должна отбирать для патентования наиболее продуктивные с точки зрения мирового рынка идеи (например, карбюратор, экономящий расход топлива), которые, будучи претворенными в изобретение, могут быть востребованы во многих странах. При этом изобретения местного значения надо патентовать ограниченно (например, способы получения оливкового масла патентовать в Греции, Италии и Испании, но не в Финляндии или Японии), и не патентовать совсем изобретения, если расчеты показывают, что их применение не оправдывает затрат на процесс оформления (например, усовершенствование ручной маслобойки).

Действие патентов на объекты промышленной собственности, как правило, ограничивается территорией тех государств, патентные ведомства которых их выдали. Чтобы разработка пользовалась правовой охраной в других странах, она должна быть там запатентована. Иными словами, обладатель прав на разработку должен составить и подать заявку на выдачу патента во всех тех странах, где он желает получить охрану.

Вполне понятно, что при этих условиях обеспечение охраны разработки в сравнительно широких масштабах требует затраты больших сил и средств, которые должны соизмеряться с теми выгодами, на которые может рассчитывать патентообладатель. И хотя за последние годы усилиями мирового сообщества создан механизм, который значительно облегчает процедуру зарубежного патентования, перед патентообладателем всякий раз встает немало вопросов, связанных с выбором стран и процедуры патентования, форм и мероприятий, необходимых для реализации объектов техники на внешнем рынке и т.п.

Прежде всего патентообладатель должен решить вопрос относительно *целесообразности самого зарубежного патентообладания*. Для патентования за границей отбираются разработки, имеющие перспективы коммерческой реализации в виде экспорта продукции, продажи лицензий, создания совместных предприятий и т.п.

Патентование разработок за границей, как правило, целесообразно, если их использование в объектах техники обеспечивает более высокие технико-экономические и иные показатели по сравнению с лучшими зарубежными образцами. При этом есть смысл патентовать лишь такие разработки, за использованием которых можно осуществлять практический контроль. Если же применение разработки ограничивается внутренними потребностями зарубежных фирм и может быть осуществлено любым заинтересованным лицом лишь на основе сведений, содержащихся в описании, перспективы коммерческой реализации такой разработки на внешнем рынке практически отсутствуют.

Далее, принимая решение о зарубежном патентообладании, заявитель должен учитывать требования российского патентного законодательства. Патентный закон РФ устанавливает, что патентование разработки за рубежом осуществляется не ранее чем через три месяца после подачи заявки в Патентное ведомство РФ (ст. 35 Патентного закона РФ). В отдельных случаях Патентное ведомство РФ может разрешать патентование разработки за рубежом и ранее указанного срока, но подача заявки в Патентное ведомство РФ все равно необходима.

Наконец, должны учитываться особенности патентного законодательства стран патентования и участие этих стран в международных и региональных договорах по охране промышленной собственности. В разных странах к патентоспособности разработок предъявляются разные требования; решения, не охраняемые в одних странах, могут быть вполне патентоспособными в других; по-разному определяется приоритет заявки и т.п.

3. Что делать, если произошло нарушение патентного права

Патентообладатель должен знать, какие меры надо предпринять в случае нарушения его прав. Прежде всего надо установить факт нарушения. Сделать это трудно по многим причинам. Если владелец патента имеет мировую патентную охрану, то нарушение придется искать по всему миру. Даже при самом большом старании можно не обнаружить нарушения патентных прав на способ изготовления, если он тайно используется за закрытыми дверями. Когда же нарушение обнаружено, реагировать можно несколькими способами. Один из них состоит в том, что в случае относительно малой серьезности нарушения и ввиду больших расходов на преследование нарушителя предпринимать ничего не надо. Но если у патентообладателя есть отношения с лицензиатами, то именно они могут подталкивать его на возбуждение преследования против правонарушителя. Лицензиаты, естественно, не захотят платить за использование патента, если правообладание не защищено от конкурентов. К сожалению, возбуждение исков по делам о патентных нарушениях, — дело дорогостоящее. Оно может потребовать участия высокооплачиваемых экспертов для установления критерия изобретательского уровня. Оно может потребовать и комплексного анализа бухгалтерских балансов нарушителя для установления уровня продаж и получения прибыли. В связи с тем, что существует возможность того, что обвиняемый в нарушении патентного права докажет отсутствие у изобретения изобретательского уровня, возбуждение иска является делом рискованным.