



Содержание

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Совещание в Роспатенте о создании единой организации патентных поверенных **2**

Хорошкеев В.А.
Размышления о Федеральной палате патентных поверенных **5**

Бутенко С.В.
Задумаемся о профессиональных стандартах **8**

Эпштейн М.Я.
Для создания единой организации патентных поверенных нужны другие условия **9**

Ревинский О.В.
Конкурс «Товарный знак года» в Красноярске **20**

НАШЕ ДЕЛО – ПАТЕНТНОЕ

Назина Е.Е.
Принцип «уже-шире» – общее правило или исключение при оценке условия патентоспособности изобретения «новизна»? **24**

Залесов А.В.
Конвенционный приоритет: особенности российского и евразийского правоприменения **35**

Пантелеев М.В.
Изменение формулировки технического результата при экспертизе: что следует предусмотреть? **42**

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Джермакян В.Ю.
Заявленное обозначение российский потребитель по-японски не воспринимает **49**
Вступил в силу Договор о товарных знаках ЕАЭС **52**

ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных» **53**

Поправки к проекту Федерального закона № 910300-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных» **59**

Организации патентных поверенных за рубежом **62**

Вводящие в заблуждение требования по уплате пошлин в рамках Мадридской системы **68**

Вниманию заявителей международных регистраций товарных знаков **69**

ной системой.

Подход же к рассмотрению дела, относящегося к евразийскому патенту, вызывает серьезные опасения в случае, если практика и дальше будет развиваться в таком направлении признания изобретений не новыми на основании некоего общего раскрытия средства/объекта/способа в уровне техники. Такой подход лишает смысла инвестирование в долгосрочные и дорогостоящие проекты по исследованию уже известных лекарственных средств

с целью увеличения их эффективности и безопасности, а также в разработку новых форм лекарственных препаратов, более удобных для потребителя, то есть в создание изобретений, ценность которых для общества зачастую является даже более высокой, чем получение нового биологически активного соединения, и, несомненно, приведет к монополии исключительного права на лекарственное средство по существу только разработчиков новых соединений.

Конвенционный приоритет: особенности российского и евразийского правоприменения

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

Автор анализирует проблему, связанную с тем, что такое элемент изобретения, или как в российском и евразийском патентовании устанавливается конвенционный приоритет при отсутствии раскрытия изобретения в приоритетной заявке.



Необходимым институтом системы международного патентования является право на конвенционный приоритет, то есть возможность установления

приоритета подаваемой заявки на выдачу патента по более ранней (приоритетной) заявке, поданной в другой юрисдикции (национальном патентном ведомстве или международной патентной организации).

Право конвенционного приоритета нормативно закреплено положениями ст. 4 наиболее значимого в сфере патентования международно-правового акта – Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г.



Все страны-участницы тогда обязались в установленном порядке признавать приоритет изобретения по предшествующей заявке на данное изобретение, поданной в другой стране союза, в случае последующей подачи заявки в их национальное патентное ведомство в установленный строго ограниченный срок и при условии соблюдения заявителем ряда процедурных норм.

С введением правила о конвенционном приоритете стало интенсивно развиваться зарубежное патентование. Сохранение приоритета при зарубежной подаче отвечало насущным требованиям времени, поскольку в XIX в. внедрение новых технологий в экономике приобрело устойчиво трансграничный характер, что вступило в конфликт с национальным характером патентной охраны. При установлении конвенционного приоритета публикация первоначальной заявки или выдача патента по ней уже не влияли на патентоспособность (прежде всего не порочили новизну) изобретения по последующей иностранной заявке.

До этого правила публикация сведений о собственном изобретении в стране первой подачи часто приводила к потере новизны изобретения по последующей заявке. Более того, законодательство ряда стран также содержало запрет на выдачу патента, если в иной стране имелся патент на то же изобретение с более ранним приоритетом. Таким образом, принятие в рамках Парижской конвенции правила о конвенционном приоритете привело к снятию барьера на пути международного патентования.

Можно напомнить, что именно после присоединения СССР к Парижской конвенции в 1965 г. правом приоритета стали пользоваться советские заявители

при патентовании отечественных разработок за рубежом. При этом основной позитивный эффект (в силу их значительно большей патентной активности) от присоединения к общепринятому мировому стандарту патентования пришелся на иностранных заявителей, получивших патенты в СССР (иностранные изобретатели имели право на патентную охрану, а советские изобретатели – лишь на охрану авторским свидетельством). Правило конвенционного приоритета в дальнейшем было закреплено в законе СССР «Об изобретениях в СССР».

Российская Федерация является участницей Парижского Союза как правопреемница СССР, и правило конвенционного приоритета обоснованно перешло в российское патентное законодательство. В настоящее время в четвертой части ГК РФ регулированию процедуры установления конвенционного приоритета посвящена ст. 1382. Также положения о конвенционном приоритете имеются в действующем евразийском патентном законодательстве.

Казалось бы, **какие сложности или проблемы в применении могут быть у правового института, насчитывающего почти 140 лет?** Ведь многие годы правоприменения должны были устранить любые шероховатости данного нормативного документа и основанного на нем правоприменения как в патентном ведомстве, так и в суде. К сожалению, использованная в формулировках Парижской конвенции сложная, если не сказать запутанная, юридическая техника и не очень удачный перевод с французского языка сыграли злую шутку с российским и евразийским патентным правоприменением, а в случае с евразийским патентным законодательством – даже с нормотворчеством.



В настоящее время право конвенционного приоритета закреплено в современном российском¹ и евразийском² патентном законодательстве, а также в Договоре о патентной кооперации в отношении международных заявок (заявок РСТ)³. Таким образом, значительное число выданных российских и евразийских патентов (как правило, на имя иностранных лиц) имеют конвенционный приоритет, на дату которого устанавливается соответствие охраняемого изобретения условиям патентоспособности. То есть сведения, опубликованные после даты установленного приоритета и до даты подачи российской и евразийской заявки, не входят в уровень техники и не учитываются при определении соответствия условиям патентоспособности как в ходе экспертизы в патентном ведомстве, так и в последующей процедуре оспаривания патентоспособности выданного патента.

В российском патентном законодательстве институт конвенционного приоритета описан крайне скудно. Странно, что в ГК РФ, где необычно подробно для материального закона прописаны даже частные процедурные нормы патентования, включая всевозможные сроки и порядок направления запросов и уведомлений, нет никакого критерия правомерности установления конвенционного приоритета, кроме ссылки на срок подачи заявки и срок для представления заверенной копии предшествующей заявки.

Согласитесь, более чем краткое определение российского закона, что приоритет изобретения или полезной

модели может быть установлен по дате подачи первой заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в государстве – участнике Парижской конвенции (конвенционный приоритет) при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение или полезную модель в течение 12 месяцев с указанной даты, оставляет массу вопросов.

Например, как быть, когда первая заявка отличается от поданной российской заявки? Сразу хочется спросить: может ли быть установлен приоритет на основании любой первой заявки, то есть даже если первая (приоритетная) и вторая (российская) заявки не совпадают? Очевидно, что из буквального прочтения нормы это не следует, поскольку можно понять, что речь идет о конкретной заявке, а слово «первая» относится к факту подачи той же самой заявки. Но ситуация, когда документы и материалы первой (приоритетной) заявки, на основании которой испрашивается приоритет, и второй (последующей российской) заявки совпадают с документами второй (последующей) заявки, происходит далеко не всегда.

Часто мы имеем дело с множественным приоритетом, когда российская заявка явно отличается от каждой из нескольких приоритетных заявок. При этом выдается патент, в котором установлено, например, три конвенционных приоритета (без какого-либо разнесения по отдельным пунктам формулы). Странно, но ни у кого такая ситуация не вызывает удивления. Но здравый смысл подсказывает, что второй приоритет у того же изобретения – это что-то из разряда «осетрины второй свежести». Даже формально-юридический подход в этом случае подсказывает, что

¹ Ст. 1382 ГК РФ. Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца.

² Ст. 8 Евразийской патентной конвенции.

³ П. 2 ст. 8 Договора о патентной кооперации.



практика сомнительна. При таких расхождениях первой (приоритетной) и второй (последующей) заявок буквальное толкование ст. 1382 ГК РФ для правомерного установления конвенционного приоритета невозможно, ибо при ее буквальном прочтении конвенционный приоритет правомерен, только когда последующая заявка – это та же самая заявка, что и первая, только поданная в другой юрисдикции.

В противном случае, если допустить правомерность расхождения первой (приоритетной) и конвенционной российской заявок, то можно указать, что из текста российского закона не следует, что первая и вторая заявки подаются одним и тем же заявителем, не говоря уж об авторах изобретения, в них указанных. Если предположить, что в ст. 1382 ГК РФ не подразумевается совпадение первой и последующей заявок, то тогда согласно этой норме конвенционный приоритет можно установить по любой первой (предшествующей) заявке (в том числе без совпадения титула и содержания), лишь бы она была подана до истечения 12 месяцев и еще имелась бы ее заверенная национальным патентным ведомством копия. Согласитесь, что такие допущения в отношении содержания ст. 1382 ГК РФ похожи на сведение содержания этой правовой нормы к абсурду.

Но поскольку ситуация расхождения первой и конвенционной заявок если не типична, то достаточно распространена, то почему в законе четко не сформулированы требования на допустимые отличия заявок? Вопросы не праздные. Да, на часть из них (о правах правопреемника на подачу конвенционной заявки) можно найти ответы в тексте Парижской конвенции, но отсутствие инкорпорирования этих норм в российский

закон (при детальном указании в нем менее значимых процедурных норм) вызывает недоумение. Более того, не на все вопросы есть ответы в Парижской конвенции.

Полагаем такую ситуацию неправомерной и не отвечающей целям справедливой и эффективной работы патентной системы в целом, нарушающей права и интересы прежде всего отечественных производителей, которым незаконно полученный патент с неправомерным конвенционным приоритетом (в большинстве случаев его получают иностранные лица) препятствует в правомерной деятельности российских компаний в России. Не секрет, что ситуация с зарубежным патентованием в современных российских реалиях обстоит гораздо хуже, чем во времена СССР (тогда в условиях плановой социалистической экономики советское государство почти полностью финансировало зарубежное патентование, а сейчас такое финансирование приходится изыскивать самим заявителям при небольшом числе программ поддержки со стороны государства). Поэтому сегодня право конвенционного приоритета в большей степени используется иностранными заявителями в России, чем российскими заявителями за рубежом. Это является нормальной практикой, но очевидно, что расширительное толкование права на конвенционный приоритет в таких условиях на руку именно иностранным компаниям, которые являются основными пользователями данного правового механизма.

Например, при расхождении текстов формулы и описания двух заявок, в каком объеме должно быть раскрыто изобретение в первой заявке, чтобы установить по ней приоритет? В Париж-



ской конвенции говорится о необходимости раскрытия в предшествующей заявке всех элементов изобретения. Поскольку общие положения Парижской конвенции о раскрытии в первой заявке элементов изобретения не детализированы и вообще не представлены в российском законодательстве, возникает очевидная трудность в применении. Более интересен вопрос о том, что положения Парижской конвенции об элементах изобретения искажены в евразийском патентном законодательстве.

Считаем, что ошибка в текстах официальных евразийских нормативных актов об установлении приоритета возникла именно из-за непонимания того, что в Парижской конвенции подразумевается под термином «элементы изобретения» («éléments de l'invention»). Этот термин был ошибочно интерпретирован как признаки изобретения и в таком виде переключался, например, в Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции. В действительности признак «élément de l'invention» означает объект изобретения или часть изобретения. При этом ввиду требования единства изобретения в заявке может быть несколько элементов изобретения (объектов или частей изобретения), объединенных единым изобретательским замыслом. То есть в одной заявке всегда имеется одно изобретение (как категория), но объектов у этого изобретения может быть несколько. При этом объект изобретения – это совокупность признаков, определяющих законченное техническое решение, необходимое и достаточное для решения технической задачи и достижения технического результата. Например, в одной заявке на изобретение имеется два объекта: устройство и способ его применения.

Или в рамках одной заявки патентуется несколько альтернативных вариантов реализации одного устройства.

К сожалению, четкость формулировок классического патентоведения XIX в., когда составлялась Парижская конвенция, со временем размылась. Сейчас термины «объект изобретения» и «изобретение» в патентной практике практически взаимозаменяемы. Поэтому уместно сказать, что в одной заявке на изобретение может быть несколько изобретений, объединенных единым изобретательским замыслом. При этом мало кто отметит лексическую дефектность фраз: «*В заявке на изобретение имеется несколько изобретений*» или «*Патент на изобретение охраняет несколько самостоятельных изобретений*».

Согласитесь, следовало бы тогда сказать: в заявке на изобретения и патент на изобретения. Но все современные патентоведы еще помнят название правила «Единство изобретения». И именно так в единственном числе (единство изобретения, а не изобретений) оно фигурирует и в российском, и в евразийском патентном праве. А вот в тексте этого правила появляется группа изобретений, вместо того чтобы указать, что в рамках одной заявки на патент могут быть различные объекты этого изобретения (одного изобретения), объединенные единым изобретательским замыслом.

В чем существенное расхождение Евразийской патентной инструкции и Парижской конвенции в отношении требования раскрытия изобретения в приоритетной заявке для установления по ней конвенционного приоритета в отношении последующей заявки? Сравним два релевантных текста данных нормативно-правовых актов:



**Парижская конвенция
об охране промышленной
собственности. Статья 4**

Н. Приоритет не может быть отклонен по той причине, что некоторые элементы изобретения, в отношении которых испрашивается приоритет, не фигурируют в притязаниях, изложенных в заявке в стране происхождения, если только в совокупности документов заявки четко обнаруживаются эти элементы.

Проанализируем и сравним, что сказано в ст. 4 Н Парижской конвенции и правиле 6 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции.

Первое, приоритет может испрашиваться на элемент изобретения согласно Парижской конвенции и на изобретение согласно инструкции. Из этого утверждения следует понимание того, что элемент изобретения (конвенция) и изобретение (инструкция) – это самостоятельный объект патентной охраны, то есть собственно техническое решение, а не признак изобретения (поскольку на отдельный признак изобретения, очевидно, нельзя испросить и установить приоритет (не путать с установлением приоритета по альтернативам, где речь идет не об альтернативных признаках, а об альтернативных вариантах изобретения).

Второе, согласно конвенции для установления приоритета необходимо, чтобы в совокупности документов приоритетной заявки четко обнаруживался этот элемент изобретения, на который испрашивается приоритет. То есть конвенция требует, чтобы элемент изобретения, а именно соответствующее техническое решение (как таковое, целиком) было

**Патентная инструкция
к Евразийской патентной
конвенции. Правило 6**

8) Если какие-либо признаки изобретения, в отношении которого испрашивается приоритет, не содержатся в формуле изобретения предшествующей заявке, для предоставления права приоритета достаточно, чтобы эти признаки были указаны в описании изобретения или на чертежах предшествующей заявки.

четко раскрыто в приоритетной заявке. Однако такого требования нет в евразийской инструкции. В евразийской инструкции есть менее жесткое требование. В ней для правомерности установления приоритета изобретения достаточно, чтобы в приоритетной заявке были указаны признаки (отдельные составные части) изобретения, для которого испрашивается приоритет.

Безусловно, требование четкого раскрытия технического решения и указания отдельных признаков технического решения – это совершенно разные требования. Признаки изобретения, как кирпичики, из которых, как дом, состоит изобретение. Или, можно сказать, что признаки – это буквы, из которых состоит изобретение-слово. Из тех же признаков-кирпичиков можно построить совершенно разные дома-изобретения, как и из одних и тех же букв состоят разные слова. Из букв «т», «к» и «о» можно получить разные слова: «ток», «кто», «кот». Поэтому, следуя здравой логике, раскрытие изобретения – это не указание или раскрытие отдельных его признаков (букв или кирпичиков), а раскрытие всего изобретения (дома или слова). Таким образом, для правомер-



ного установления приоритета изобретения по приоритетной заявке, в которой раскрыто это изобретение, необходимо не указание в ней отдельных признаков изобретения, а раскрытие всего технического решения как конкретной, индивидуально определенной совокупности признаков.

Выявленное расхождение положений Парижской конвенции и Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции является существенным. При этом следует учитывать, что большинство норм Парижской конвенции построено по принципу предоставления права странам-участницам (в данном случае правами страны-участницы пользуется и Евразийская патентная организация как субъект международного права) делать уступку иностранным заявителям, так как по стандартному подходу национального патентного законодательства приоритет устанавливался только по дате подачи заявки, раскрывающей заявленное изобретение, и только в рамках такого раскрытия. Иными словами, правовой механизм установления приоритета состоял из национального общего правила: приоритет устанавливается по дате подачи заявки на изобретение и конвенционного исключения: по дате подачи предшествующей заявки, а отказать в этом можно, лишь если в ней не фигурируют и четко не обнаруживаются соответствующие технические решения.

Как отмечалось выше, в российском национальном законодательстве нет четкого указания на предмет того, когда конвенционный приоритет может быть правомерно установлен в отношении раскрытия всех элементов изобретения в приоритетной заявке. Нет в законе также и требования обязательной проверки этого обстоятельства экс-

пертом при проведении экспертизы по существу заявленного изобретения. Очевидно, что для проверки раскрытия изобретения в приоритетной заявке эксперту требуется сопоставить тексты поданной и приоритетной заявок, для чего необходим перевод приоритетной заявки на русский язык.

Вместе с тем процедура установления конвенционного приоритета предусматривает, что Роспатент имеет возможность запросить предоставление перевода приоритетной заявки на русский язык, только если это необходимо для установления патентоспособности (п. 3 ст. 1382 ГК РФ). Иными словами, при проведении экспертизы заявки проверка того, что изобретение действительно раскрыто в конвенционной заявке (это может происходить только при предоставлении русского перевода), фактически возможно, лишь когда по результатам патентного поиска были выявлены источники, опубликованные в период от даты приоритета до даты подачи. Это означает, что во всех иных случаях эксперт лишен фактической возможности проверить факт раскрытия изобретения в приоритетной заявке, устанавливая приоритет изобретения по дате подачи приоритетной заявки.

Таким образом, можно утверждать, что если приоритет по российской или евразийской заявке на изобретение испрашен по предшествующей заявке, в которой изобретение не раскрыто, то совершенно точно Роспатент и Евразийское патентное ведомство выдадут соответствующие патенты с конвенционным приоритетом по такой не раскрывающей изобретение заявке, если при патентном поиске ссылок, попадающих в последние 12 месяцев до даты подачи, не выявлено. Эти действия патент-



ных ведомств полностью соответствуют действующему законодательству.

Оспаривание правомерности установления приоритета фактически переносится на стадию рассмотрения возражения против выдачи патента. С таким механизмом исправления ошибки можно было и согласиться, если бы только в соответствующих российских и евразийских нормативно-правовых актах четко раскрывалось требование раскрытия изобретения в приоритетной заявке в качестве основания для правомерного установления конвенционного приоритета. К сожалению, в российском праве таких норм нет, а в евразийском патентном законодательстве (Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции) они изложены в ошибочном виде. Поэтому в нашей стране лицо, испросившее и получившее сомнительный приоритет для своего патента, находится в более выгодном по-

ложении, чем то, к кому предъявлены требования о нарушении этого патента, так как оспорить сомнительный факт в условиях отсутствия четкого регулирования достаточно сложно.

Список литературы

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

2. Джермакян В.Ю. *Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса Российской Федерации.* 4-е изд., перераб. и доп.//СПС «Гарант», 2015.

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

Изменение формулировки технического результата при экспертизе: что следует предусмотреть?

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

В статье рассматривается возможность изменений заявителем в процессе экспертизы формулировки технического результата. Этот вопрос актуален и, на взгляд автора, еще далек от окончательного разрешения.

В своей статье¹ В.А.Мещеряков досконально проанализировал современное состояние вынесенной на

обсуждение темы, в частности, роль технического результата при анализе патентоспособности изобретения и

