

Научная статья
УДК 347.77

**Сопоставительный анализ нормативных документов по
патентному праву в отношении изобретений Евразийского патентного
ведомства и Российской Федерации**

Владимир Евгеньевич Китайский

Российская государственная академия интеллектуальной
собственности, Москва, Россия

kve41@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-7740-2882>

Аннотация. В статье проведен сопоставительный анализ документов Евразийского патентного ведомства и Роспатента, регулирующих патентное право в отношении изобретений. Выявлены отличия в требованиях к патентному праву этих ведомств, знание которых может быть полезным для изобретателей Российской Федерации, подающих заявки на выдачу патентов на изобретения в Евразийское патентное ведомство.

Ключевые слова: патентные права, изобретения, нормативные документы, сопоставительный анализ.

Финансирование: Исследование выполнено в рамках НИР «Совершенствование судебной защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации и ее гармонизация с аналогичными системами стран-участниц ЕАЭС» (3-ГЗ-2023).

Для цитирования: Китайский В.Е. Сопоставительный анализ нормативных документов по патентному праву в отношении изобретений Евразийского патентного ведомства и Российской Федерации // IP: теория и практика. 2024. № 1.

Original article

**Comparative analysis of regulatory documents on patent law for
inventions of the Eurasian Patent Office and the Russian Federation**

Vladimir Ev. Kitaiskiy

Russian State Academy intellectual property, Moscow, Russia

kve41@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-7740-2882>

Abstract. The article provides a comparative analysis of the documents of the Eurasian Patent Office and Rospatent regulating patent law in relation to

inventions, as a result of which differences in the requirements for the patent law of these departments were revealed. The identified differences may be useful for inventors of the Russian Federation who apply for patents for inventions in the Eurasian Patent Office.

Key words: patent rights, inventions, regulatory documents, comparative analysis.

Funding: The research was carried out within the framework of the research project “Improving the judicial protection of intellectual rights in the Russian Federation and its harmonization with similar systems of the EAEU member countries” (3-GZ-2023).

For citation: Kitaiskiy V.E. Comparative analysis of regulatory documents on patent law for inventions of the Eurasian Patent Office and the Russian Federation // IP: theory and practice. 2024. No. 1.

Введение

За годы существования Евразийской патентной организации (далее – ЕАПО) в нормативные документы по патентному праву были внесены многочисленные изменения. Также много изменений за этот период было внесено и в нормативные документы по патентному праву Российской Федерации (далее – РФ), являющейся Договаривающимся государством ЕАПО. Статистические данные в Годовых отчетах ЕАПО за период с 2012 г. по 2022 г. свидетельствуют о постоянном ежегодном вкладе российских заявок в Евразийском патентном ведомстве (далее – ЕАПВ) в количестве 12% от всего количества поступления заявок за этот же период, что существенно превышает отдельные вклады многих других государств. Поэтому у изобретателей РФ, которые подают заявки на выдачу патентов на изобретения в ЕАПВ, а также у патентных поверенных имеется несомненный интерес к патентным законодательствам ЕАПО и РФ и к имеющимся в них различиях.

Нормативными документами, регулирующими правовую охрану евразийских изобретений, являются:

- Евразийская патентная Конвенция¹ (далее – Конвенция);
- Патентная инструкция к Конвенции² (далее – Инструкция);

¹ Евразийская патентная Конвенция, подписанная 9 сентября 1994 г. и вступившая в действие 12 августа 1995 г.

² Патентная инструкция к Евразийской патентной Конвенции (Часть I. Изобретения), утверждена Административным советом ЕАПО на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г., с изменениями и дополнениями, и введена в действие с 1 июля 2022 г.

– Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу евразийского патента на изобретения³ (далее – Правила ЕАПВ).

Основным документом, который определяет правовую охрану российских изобретений, является Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Дополнительными нормативными документами для изобретений в РФ являются:

- Административный регламент⁴ (далее – Регламент);
- Правила составления, подачи и рассмотрения документов (далее – Правила РФ)⁵;
- Требования к документам заявки (далее – Требования РФ)⁶.

Основное исследование

Рассмотрим отличия, выявленные в результате сопоставительного анализа патентного права рассматриваемых ведомств.

Определение евразийского и российского изобретений. При рассмотрении последних редакций Конвенции, Инструкции и Правил ЕАПВ выявляется, что ЕАПВ использует традиционные мировые условия патентоспособности изобретений: новизна, изобретательский уровень (неочевидность), промышленная применимость. Однако в перечисленных основных документах, в частности, в Конвенции и в Инструкции, вообще не приводится определение объекта патентного права – евразийского изобретения. Следует также отметить, что определение евразийского изобретения в «усеченном» виде имеется только в Правилах ЕАПВ: «Объектами изобретения могут являться созданные или преобразованные

³ Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу евразийского патента на изобретения, утверждены приказом ЕАПВ от 15.02.2008 № 4 (вступили в силу 1 марта 2008 г.) с изменениями и дополнениями по 17.05.2021.

⁴ Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата (утвержден приказом Роспатента от 11.12.2020 № 163).

⁵ Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений (утверждены приказом Минэкономразвития России от 21.02.2023 № 107).

⁶ Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (утверждены приказом Минэкономразвития России от 21.02.2023 № 107).

человеком материальные объекты или процессы, в частности устройство, способ, вещество, биотехнологический продукт, а также применение устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта». Как видно, в этом определении не указано, что евразийское изобретение относится к техническому решению, что и является «усечением» определения.

В п. 1 ст. 1350 ГК РФ приводится полноценное определение изобретения, в котором прямо указано, что охраняемым изобретением является техническое решение в любой области. Причем российское определение охраняемого изобретения законодательно отнесено к условиям его патентоспособности.

Сопоставительный анализ этих определений изобретения показывает, что в ЕАПО, в отличие от РФ, изобретения не признаются техническими решениями.

Однако в правиле 24 Инструкции указано, что «формула изобретения должна содержать совокупность технических признаков, характеризующих изобретение; технические признаки изобретения должны выражаться техническими понятиями и терминами, которые используются в их общепринятом значении». Также в п. 2.5.4 Правил ЕАПВ отмечено, что в описании изобретения должна раскрываться «техническая задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, с указанием технического результата, который может быть получен при использовании изобретения». Там же указано, что «технические признаки изобретения должны выражаться техническими понятиями и терминами». Из терминов, используемых в описании евразийского изобретения (техническая задача, технический результат, технические признаки), очевидно, что евразийское изобретение является техническим решением так же, как это прямо указано в российском законодательстве.

Можно добавить, что в пунктах 5.7 и 5.8 Правил ЕАПВ упоминается «предшествующий уровень техники», который относится к аналогам изобретения, что еще раз указывает на охраняемое изобретение ЕАПВ как техническое решение [1; 2].

Перечисленные требования к формуле евразийского изобретения, его описанию и предшествующему уровню техники показывают несомненный технический характер решения, что, к сожалению, не указано в определении ЕАПВ [3].

Виды приоритета изобретения. В ст. 8 Конвенции указано: «Право приоритета признается в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности». Эта норма перечисляет все виды приоритета

евразийского патентного права и условия его установления, в том числе такой вид приоритета, как выставочный.

Существенным отличием российского патентного законодательства является отсутствие выставочного приоритета для объектов патентного права (ст. 1381 и 1382 ГК РФ). Такой вид приоритета в России используется только для товарных знаков.

Срок действия патента на изобретение. В ст. 11 Конвенции указано, что «срок действия евразийского патента составляет двадцать лет с даты подачи заявки». И эта норма не раскрывает возможность продления срока действия евразийского патента на изобретение. Однако в п. 5 правила 16 Инструкции приводится возможность продления срока действия евразийского патента в отношении того Договаривающегося государства, нормы патентного права которого предусматривают продление срока действия национального патента.

При использовании возможности продления срока действия патента ЕАПВ на изобретение его действие распространяется также и на изобретение, относящееся к охраняемому патентом продукту, на применение которого получено разрешение уполномоченного органа соответствующего Договаривающегося государства, а также на указанное в этом разрешении применение этого продукта.

В российском патентном законодательстве (п. 2 ст. 1363 ГК РФ) предусмотрено исключение в охране изобретений, относящихся к лекарственным средствам, пестицидам и агрохимикатам, которое позволяет продлить действие патента на срок, не превышающий пять лет. При продлении срока действия исключительного права на такое изобретение патентовладелец получает дополнительный патент. Этот дополнительный патент содержит формулу, которая раскрывает совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую вещество, на использование которого выдано разрешение уполномоченного органа. Такая возможность позволяет патентовладельцу не потерять время для использования исключительного права на запатентованное изобретение при долгосрочных испытаниях таких веществ в организациях уполномоченного органа.

Публикация заявки и отчета о поиске. В п. 4 ст. 15 Конвенции указано, что ЕАПВ публикует заявку на изобретение одновременно с отчетом о поиске за исключением случаев, когда ходатайство о публикации евразийской заявки подано заявителем ранее установленного восемнадцатимесячного срока с даты подачи самой заявки.

В России отчет о поиске публикуют после публикации сведений о заявке в соответствии с п. 5 ст. 1386 ГК РФ.

Подача ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу. Из п. 5 ст. 15 Конвенции следует, что ходатайство заявителя о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу должно быть подано до истечения шести месяцев с даты публикации отчета о поиске, а если считать с даты подачи заявки, то 24 месяцев. Но если по заявке испрашен конвенционный приоритет, такое ходатайство заявителя может быть подано до истечения по максимуму 36 месяцев с даты приоритета заявки, с учетом того, что максимальный срок приоритета составляет 12 месяцев до даты подачи конвенционной заявки.

Для сравнения, по российскому патентному праву, в соответствии с п. 1 ст. 1386 ГК РФ ходатайство заявителя о проведении экспертизы заявки по существу может быть подано до истечения трех лет с даты подачи заявки, что составляет 36 месяцев. А если брать в расчет конвенционный приоритет, то по максимуму такое ходатайство должно быть подано до истечения 48 месяцев с даты приоритета заявки.

Причем срок подачи такого ходатайства может быть продлен Роспатентом по другому ходатайству заявителя, направленному до истечения этого срока, но не должен превысить двух месяцев.

Такой большой срок подачи ходатайства о проведении экспертизы российской заявки по существу позволяет заявителю более конкретно определиться с необходимостью получения патента, поскольку у патентовладельца кроме приобретенных прав имеются еще и обязанности по уплате ежегодных пошлин на поддержание патента в силе и по необходимости его использования.

Заявка на изобретение признается отозванной в том случае, если ходатайство о проведении экспертизы по существу не подано в установленный срок.

Также отличие российского патентного права от евразийского заключается в том, что ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано не только заявителем, но даже и третьими лицами в тот же указанный выше срок в соответствии с той же нормой ГК РФ.

Подача возражения на решение об отказе в выдаче патента. Согласно п. 8 ст. 15 Конвенции и п. 1 правила 48 Инструкции заявитель при несогласии с решением ЕАПВ об отказе в выдаче патента может в трехмесячный срок с даты получения уведомления об этом отказе подать возражение. Это возражение рассматривается коллегией ЕАПВ.

В России такое возражение заявителя в соответствии с п. 3 ст. 1387 ГК РФ подается в Роспатент до истечения семимесячного срока с даты направления заявителю решения ведомства или запрошенных в нем копий материалов, которые противопоставлены заявке и указаны в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение трех месяцев со дня направления решения, принятого по заявке на изобретение, и это возражение рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам Роспатента в составе не менее трех экспертов.

Сравнительный анализ показывает, что рассматриваемая норма ЕАПВ направлена на существенное сокращение срока экспертизы евразийской заявки, но у российского заявителя перед евразийским заявителем имеется временное преимущество на подготовку такого возражения.

Однако, согласно п. 5 правила 48 Инструкции, решение по возражению может быть оспорено путем подачи в течение четырех месяцев с даты его направления апелляции на имя Президента ЕАПВ. Апелляция признается поданной при условии уплаты пошлины в установленном размере. Решение по апелляции вступает в силу с даты его утверждения Президентом ЕАПВ и оспариванию не подлежит.

В российском законодательстве возможность такой апелляции на решение по возражению заявителя отсутствует, и у него остается возможность оспаривания решения Роспатента в судебном порядке.

Защита исключительного права патентовладельца. В соответствии с п. 1 правила 18 Инструкции «защита исключительного права патентовладельца осуществляется путем:

- пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- возмещения убытков;
- компенсации морального вреда;
- иными способами, предусмотренными законодательством Договаривающегося государства».

В РФ защита нарушенного исключительного права на изобретение осуществляется примерно также, как в ЕАПВ, путем предъявления требования в соответствии с п. 1 ст. 1252 ГК РФ, в частности:

- о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

– о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему изобретение без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение за использование служебного изобретения;

– об изъятии материального носителя – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

– о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

Сроки для совершения процедурных действий. Согласно п. 1 правила 37 Инструкции «сроки, предоставляемые ЕАПВ для совершения процедурных действий в отношении евразийской заявки или евразийского патента, не могут быть менее двух и более четырех месяцев». В российском патентном законодательстве, как правило, установлены сроки в три месяца с даты направления запроса или уведомления. Есть исключения в части уведомления, и сроки ответа могут отличаться в различных обстоятельствах, указанных в ГК РФ. Что касается возможности продления этих сроков, то его порядок в ЕАПВ и РФ одинаковый.

Экспертиза заявки на изобретение по существу. В ЕАПВ экспертиза заявки по существу согласно п. 1 и 2 правила 47 Инструкции аналогична экспертизе российской заявки по существу, а отличием экспертизы российской заявки по существу является проведение в процессе этого этапа экспертизы информационного поиска для определения уровня техники. В ЕАПВ информационный поиск осуществляется отдельным этапом при положительном результате формальной экспертизы. Причем в соответствии с п. 3 правила 47 Инструкции одновременно с подготовкой отчета об информационном поиске ЕАПВ может подготовить так называемое предварительное заключение, сделанное на основании этого информационного поиска о соответствии заявленного изобретения установленным нормативными документами условиям патентоспособности и материалов заявки. Данное заключение направляется заявителю вместе с отчетом о патентном поиске и не подлежит публикации.

В России дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены до истечения трех месяцев с даты направления запроса. Можно отметить, что в ЕАПВ норма п. 4 правила 49 Инструкции о четырехмесячном сроке представления дополнительных материалов с даты направления запроса является более лояльной к заявителю, чем соответствующая норма российского патентного права, поскольку

предоставляет ему большой срок для подготовки дополнительных материалов.

Заключение

Как видно из проведенного анализа, патентное право на изобретения ЕАПО в основном имеет незначительные отличия от аналогичного права РФ. Однако российским заявителям полезно знать об этих различиях.

Список источников

1. Блинников В.И., Григорьев А.Н., Еременко В.И. Комментарий Евразийского патентного законодательства. – М.: Экзамен, 2003. 448 с.
2. Евразийское патентное право: комментарий и нормативные правовые акты / Авт. коммент. и сост.: А.Н. Григорьев, В.И. Еременко. – М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2012. 520 с.
3. Ермаков А.В. Комментарий к нормативным актам, регулирующим деятельность Евразийской патентной организации (постатейный): учеб. пособие / под общ. ред. А.О. Аракеловой. – М.: ФГБОУ ВО РГАИС, 2023. 277 с.

References

1. Blinnikov V.I., Grigoriev A.N., Eremenko V.I. *Kommentariy Evraziyskogo patentnogo zakonodatel'stva = Commentary on Eurasian patent legislation*. Moscow: Exam Publ., 2003. 448 p.
2. *Evraziyskoye patentnoye pravo: kommentariy i normativnyye pravovyye akty = Eurasian patent law: commentary and regulatory legal acts / Author. comment and comp.: A.N. Grigoriev, V.I. Eremenko. – Moscow: INITs "PATENT" Publ., 2012. 520 p.*
3. Ermakov A.V. *Kommentariy k normativnym aktam, reguliruyushchim deyatel'nost' Evraziyskoy patentnoy organizatsii (postateynyy) = Commentary on the regulations governing the activities of the Eurasian Patent Organization (item-by-item): textbook. allowance / under general. ed. A.O. Arakelova. – Moscow: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education RSAIP Publ., 2023. 277 p.*

Статья поступила 08.02.2024, принята к публикации: 06.03.2024

© Китайский В.Е., 2024