

Научная статья
УДК 347.77

Сопоставительный анализ нормативных документов по патентному праву на промышленные образцы Евразийского патентного ведомства и Российской Федерации

Владимир Евгеньевич Китайский

Российская государственная академия интеллектуальной собственности, Москва, Россия

кандидат технических наук, профессор

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 промышленных образцов, в результате которого были выявлены отличия требований к патентному праву этих ведомств. Выявленные отличия могут быть полезными для патентных поверенных и заявителей Российской Федерации, подающих заявки на выдачу патентов на промышленные образцы в Евразийском патентном ведомстве.

Ключевые слова: патентные права, промышленные образцы, 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 на промышленные образцы по патентному праву Евразийского патентного ведомства и Российской Федерации // IP: теория и практика. 2024. № 3.

Original article

Comparative analysis of regulatory documents on patent law for industrial designs 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 carried out a comparative analysis of the documents of the Eurasian Patent Office and Rospatent regulating patent law in relation to industrial designs, as a result of which differences in the requirements for the patent law of these departments were identified. The differences identified may be useful for patent attorneys and applicants of the Russian Federation filing applications for industrial design patents in the Eurasian Patent Office.

Key words: patent rights, industrial designs, 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: Vladimir Ev. Kitaiskiy. Comparative analysis of regulatory documents on patent law for industrial designs of the Eurasian Patent Office and the Russian Federation // IP: theory and practice. 2024. No. 3.

Введение

У разработчиков промышленного дизайна Российской Федерации (далее – РФ), которые подают заявки на выдачу патентов на промышленные образцы в Евразийское патентное ведомство (далее – ЕАПВ), а также у российских патентных поверенных имеется несомненный интерес к различиям в патентном законодательстве Евразийской патентной организации (далее – ЕАПО) и РФ.

Важность развития промышленного образца как объекта ИС на евразийском пространстве отмечена в статье И.А. Близнеца и П.Д. Ванюкова [1].

При этом нормативными документами, регулирующими правовую охрану евразийских промышленных образцов, являются:

- Евразийская патентная Конвенция (далее – Конвенция)¹;
- Патентная инструкция к Конвенции, Часть II, Промышленные образцы (далее – Инструкция)²;

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

² Патентная инструкция к Евразийской патентной Конвенции (Часть II. Промышленные образцы), утверждена Административным советом ЕАПО на тридцать седьмом (десятом внеочередном) заседании 12 апреля 2021 г., введена в действие с 12 апреля 2021 г., с изменениями и дополнениями, утвержденными на сорок первом (двадцать девятом очередном) заседании 20–21 сентября 2022 г., сорок третьем (тридцатом очередном) заседании 5–7 декабря 2023 г.

– Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции (далее – Протокол)³;

– Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу евразийского патента на промышленные образцы (далее – Правила ЕАПВ)⁴.

Основным документом, который определяет правовую охрану российских промышленных образцов, является Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ)⁵.

Основное исследование

В Правиле 78 Инструкции ЕАПВ приведено определение промышленного образца с указанием его условий патентоспособности: «Патентоспособным промышленным образцом признается решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, которое по своим существенным признакам является новым и оригинальным». Надо отметить, что в РФ установлено аналогичное определение промышленного образца и аналогичные условия его патентоспособности (ст. 1352 ГК РФ). В тех же нормах исследуемых объектов приведены определения существенных признаков: это «признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия, а признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются существенными признаками промышленного образца».

Там же приводятся аналогичные определения новизны и оригинальности:

«← промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрашен приоритет, – до даты приоритета промышленного образца;

– промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до

³ Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 г., принятый дипломатической конференцией в Нур-Султане 9 сентября 2019 г. Введен в действие для РФ от 11 апреля 2021 г.

⁴ Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу евразийского патента на промышленный образец, утверждены приказом ЕАПВ от 27 мая 2021 г. № 24, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом ЕАПВ от 26 октября 2022 г. № 58.

⁵ Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

даты подачи евразийской заявки, а если испрашен приоритет, – до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия».

Там же указаны аналогичные решения, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца.

Правило 80 Инструкции устанавливает следующие виды приоритетов евразийской заявки на выдачу патента на промышленный образец в ЕАПВ: «приоритет по дате подачи заявки; конвенционный приоритет; приоритет по дате поступления дополнительных материалов; приоритет по дате подачи более ранней заявки того же заявителя; приоритет по выделенной заявке; выставочный приоритет».

Аналогичная норма в российском патентном праве (статьи 1381, 1382 ГК РФ) устанавливает те же виды приоритета промышленных образцов, за исключением выставочного приоритета заявки, что является отличием от евразийской заявки. Здесь надо отметить, что выставочный приоритет в РФ может быть установлен только для заявки на государственную регистрацию товарного знака в соответствии со ст. 1495 ГК РФ.

Согласно Правилу 84 Инструкции, «временная правовая охрана евразийского промышленного образца предоставляется на территории всех Договаривающихся государств всем заявкам, по которым была осуществлена публикация после завершения предварительной экспертизы с положительным результатом».

По российским заявкам на промышленный образец в соответствии с российским патентным правом (статьи 1385, 1392 ГК РФ) публикация сведений о заявке, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, также осуществляется (на территории РФ), и заявителю предоставляется временная правовая охрана, однако публикуются только те заявки, по которым заявитель подал соответствующее ходатайство в Роспатент. По остальным заявкам на промышленные образцы публикация не осуществляется и, соответственно, им не предоставляется временная правовая охрана.

В этом проявляется различие евразийской и российской процедуры временной правовой охраны на выдачу патента на промышленный образец.

В Правиле 86 Инструкции, пункт 4, предусмотрена возможность передачи права на получение евразийского патента или исключительного права на промышленный образец иному лицу по договору как в отношении всех промышленных образцов, указанных в евразийской заявке или

охраняемых в соответствии с евразийским патентом, так и в отношении отдельных из них, что определяет возможность альтернативного выбора промышленных образцов приобретателю исключительного права. Однако аналогичная норма по ст. 1365 ГК РФ позволяет передавать по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец только в полном объеме другой стороне – приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

Правило 90 Инструкции раскрывает право преждепользования «любого лица, которое до даты подачи евразийской заявки или, если установлен приоритет промышленного образца, до даты его приоритета добросовестно использовало на территории какого-либо Договаривающегося государства созданное независимо от автора промышленного образца тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования на территории указанного Договаривающегося государства».

Однако в евразийском законодательстве отсутствует право послепользования промышленного образца, которое в российском законодательстве имеется и широко используется, когда «лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования» (п. 3 ст. 1400 ГК РФ).

И это при том, что в отношении изобретений в Конвенции существует не только право преждепользования, но и право послепользования, о котором сообщается в правиле 20¹ Инструкции.

Поэтому возникает вопрос – почему в Инструкции и в Конвенции в отношении промышленных образцов отсутствует норма послепользования?

В Правиле 105 Инструкции указаны сроки, предоставляемые ЕАПВ для совершения процедурных действий в отношении евразийской заявки или евразийского патента, которые не могут быть менее двух и более четырех месяцев.

В российском законодательстве сроки для представления в Роспатент запрашиваемых дополнительных материалов в отношении российской заявки установлены в три месяца с даты направления запроса. Если заявитель в течение указанного срока не представит запрошенные дополнительные

материалы или просьбу о продлении срока их представления, российская заявка признается отозванной.

В правиле 109(1) Инструкции указано, что «по евразийской заявке на промышленный образец Евразийское ведомство проводит предварительную экспертизу».

В российском патентном законодательстве соответствующий этап экспертизы заявки на промышленный образец называется «формальной экспертизой».

В Конвенции в отношении изобретения соответствующий этап экспертизы заявки также называется «формальной экспертизой».

Возникает вопрос: почему ЕАПВ решило назвать первый этап рассмотрения заявки на промышленный образец предварительной экспертизой?

По смыслу ст. 14(1) Протокола предварительная экспертиза заявки на промышленный образец аналогична формальной экспертизе российского патентного права по промышленным образцам.

В соответствии с Правилем 110 Инструкции евразийская «заявка публикуется ЕАПВ в течение одного месяца с даты направления заявителю уведомления о положительном результате предварительной экспертизы евразийской заявки».

Как уже отмечалось ранее, публикация российской заявки на промышленный образец также осуществляется после завершения формальной экспертизы с положительным результатом, но только в том случае, когда заявитель заблаговременно подал ходатайство в Роспатент о необходимости такой публикации.

По Правилу 111 (3) Инструкции «в случае поступления в Евразийское ведомство возражения против выдачи евразийского патента в отношении промышленного образца, который, по мнению лица, подавшего возражение, относится к одному из решений, упомянутых в подпункте е) правила 78(6)⁶ Инструкции, и нарушает принадлежащие ему права, соответствующий спор может быть урегулирован посредством процедуры медиации. Для этого лицо, подавшее возражение против выдачи евразийского патента, и заявитель должны направить в ЕАПВ соответствующее ходатайство.

⁶ Решения, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца, в частности, решениям, тождественным или сходным до степени смешения с названиями известных на территории хотя бы одного из договаривающихся государств произведений науки, литературы или искусства, персонажами или цитатами из таких произведений, произведениями искусства или их фрагментами, если права на соответствующее произведение или его часть возникли до даты приоритета промышленного образца, а также решениям, включающим указанные объекты.

Ходатайство о проведении процедуры медиации может быть подано до принятия ЕАПВ решения о выдаче евразийского патента или об отказе в выдаче евразийского патента.

Порядок проведения процедуры медиации устанавливается президентом ЕАПВ.

В случае подачи ходатайства о проведении процедуры медиации ведомство приостанавливает экспертизу евразийской заявки по существу на срок, не превышающий шести месяцев».

Наиболее полно и подробно о проведении процедуры медиации в ЕАПВ можно узнать из статьи Ю.А. Федоровой [2].

Евразийская процедура медиации по Правилу 111(3) Инструкции в российском патентном праве не предусматривается.

По Правилу 112(1) Инструкции «при несогласии с решением Евразийского ведомства об отказе в выдаче евразийского патента заявитель в соответствии со ст. 14(5) Протокола может в течение трех месяцев с даты направления ему Евразийским ведомством уведомления об отказе в выдаче евразийского патента подать соответствующее возражение».

Соответствующее возражение при несогласии с решением Роспатента об отказе в выдаче российского патента заявитель может подать в российское ведомство в течение семи месяцев с даты направления ему оспариваемого решения, что дает возможность заявителю лучше подготовить такое возражение.

Согласно Правилу 112(6) Инструкции, «решение по возражению может быть обжаловано путем подачи апелляции на имя Президента Евразийского ведомства в течение четырех месяцев с даты направления Евразийским ведомством такого решения.

Апелляция считается поданной при условии уплаты Евразийскому ведомству установленной пошлины.

Решение по результатам рассмотрения апелляции вступает в силу с даты его утверждения Президентом Евразийского ведомства и обжалованию не подлежит».

Согласно российскому патентному праву, решение Роспатента по возражению может быть оспорено заявителем в судебном порядке (п. 2 ст. 1348 ГК РФ).

Выводы

Как видно из проведенного анализа, патентное право ЕАПО на промышленные образцы в основном имеет незначительные отличия от патентного права на промышленные образцы РФ, хотя имеются и

существенные различия. Однако заявителям полезно знать эти различия, хотя они в основном и незначительны.

Список литературы

1. Блинец И.А. Промышленный образец на евразийском пространстве: современное состояние и перспективы для бизнеса / И.А. Блинец, П.Д. Ванюков // Юрист. 2023. №7. С. 9–15.

2. Федорова Ю.А. Альтернативные способы разрешения споров по вопросам охраноспособности объектов промышленной собственности в практике Евразийского патентного ведомства / Кадры и их влияние на развитие интеллектуальной собственности в России: сборник научных статей к 70-летию профессора И.А. Блинеца / отв. ред. В.С. Витко. – М.: Юрист, 2024. С. 398-409.

References

1. Bliznets I.A. Industrial design in the Eurasian space: current state and prospects for business / I.A. Bliznets, P.D. Vanyukov. *Yurist = Lawyer*. 2023. No. 7. Pp. 9–15 (in Russ.).

2. Fedorova Yu.A. *Al'ternativnyye sposoby razresheniya sporov po voprosam okhranosposobnosti ob'yektov promyshlennoy sobstvennosti v praktike Yevraziyskogo patentnogo vedomstva = Alternative methods of resolving disputes on issues of protectability of industrial property in the practice of the Eurasian Patent Office* / Personnel and their influence on the development of intellectual property in Russia: a collection of scientific articles for the 70th anniversary of Professor I.A. Gemini/ans. ed. V.S. Vitko. – Moscow: Lawyer Publ., 2024. P. 398–409 (in Russ.).

Статья поступила 11.09.2024, принята к публикации: 23.09.2024.

© Китайский В.Е., 2024