

На правах рукописи



**Журавлёв Андрей Львович**

**ДОГОВОР О ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ,  
ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДОГОВОРОМ О  
ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ И ВЛИЯНИЕ НА  
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО**

**Специальность 12.00.03 - Гражданское право, семейное право,  
предпринимательское право, международное частное право**

**Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук**

**Москва - 2004**

Работа выполнена на кафедре правовой охраны интеллектуальной собственности Российского государственного института интеллектуальной собственности.

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент  
Тыцкая Галина Ивановна

Официальные оппоненты: доктор юридических наук  
Павлов Владимир Павлович

кандидат юридических наук  
Дементьев Владимир Николаевич


Ведущая организация: Союзпатент

Защита диссертации состоится 24 декабря 2004 г. в 15.00 на заседании диссертационного совета К 401.001.01 при Российском государственном институте интеллектуальной собственности (117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55 а).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного института интеллектуальной собственности.

Автореферат разослан 24 ноября 2004 г.

Ученый секретарь диссертационного совета  
кандидат юридических наук

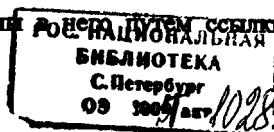
 — И.А. Носова

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность темы исследования. В современном обществе роль международного права в области охраны интеллектуальной собственности неуклонно возрастает одновременно с ускорением глобализации экономических связей и дальнейшим развитием науки, техники и информационных технологий. Проблемам создания и совершенствования региональных и международных систем охраны интеллектуальной собственности в последние десятилетия мировой общественностью уделяется огромное внимание.

Ярким примером неразрывной связи процессов глобализации с тенденцией к созданию единой мировой системы правовой охраны интеллектуальной собственности является Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), заключенное в 1994 году в качестве приложения к Соглашению о создании Всемирной торговой организации (ВТО). ТРИПС унифицирует основные нормы материального права в области охраны авторского и смежных прав, товарных знаков, географических указаний, промышленных образцов, изобретений и топологий интегральных микросхем. В части формальных и процессуальных требований, связанных с приобретением прав интеллектуальной собственности, в ТРИПС констатируется только то, что они должны быть разумными и осуществляться в срок, позволяющий избежать необоснованного сокращения периода охраны. В отношении патентов ТРИПС также обязывает ведомства требовать от заявителя достаточно ясного и полного раскрытия изобретения и указания наилучшего способа его осуществления, а также предоставляет возможность запрашивать у заявителя информацию о поданных за рубежом заявках, что направлено на упрощение процесса регистрации идентичных изобретений в разных странах.

Особенностью ТРИПС является то, что ряд материально-правовых и процессуальных положений включены в него путем ссылки на Парижскую



конвенцию по охране промышленной собственности - первый международный договор в области охраны промышленной собственности, заключенный в 1883 году и направленный, прежде всего, на облегчение процесса зарубежного патентования. Так, статья 2 ТРИПС предписывает странам-членам ВТО в части охраны промышленной собственности соблюдать положения статей 1-12, 19 Парижской конвенции, вводящих в международное право такие базовые понятия как принцип национального режима, предписывающий государствам предоставлять иностранным гражданам те же права, что и своим собственным, и право приоритета. Однако в современных условиях нормативная база как самого ТРИПС, так и Парижской конвенции явно недостаточна для пользователей, стремящихся к быстрому и максимально простому пути получения охраны с наименьшими материальными затратами. Ежегодно ведущие промышленные корпорации мира патентуют в своей стране и за рубежом тысячи изобретений, а количество заявок, рассматриваемых ведомствами промышленно развитых стран, таких как США, Япония, Германия, измеряется сотнями тысяч. При этом требования национальных и региональных законодательств к документам заявок и осуществляемые в различных ведомствах процедуры существенно отличаются друг от друга, что создает проблемы как для заявителей, так и для самих ведомств. Естественно, что в таких условиях на первый план выходят соглашения, направленные на международную унификацию требований к заявкам и рационализацию процедур их рассмотрения. К таким соглашениям относятся заключенные под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Договор о патентной кооперации (РСТ) и Договор о патентном праве (PLT).

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что за время своего существования (с 1978 года) система РСТ постепенно стала основным инструментом зарубежного патентования изобретений. Нормативная база РСТ устанавливает единые требования к форме и содержанию международной заявки, поданной в получающее ведомство одной из стран-участниц Договора, причем следствием соблюдения этих требований является то, что заявка имеет

силу правильно оформленной национальной заявки в каждом из указанных в заявлении государств. В тоже же время особенностью РСТ является наличие международной и национальной фазы рассмотрения заявки, при этом на национальной фазе безусловный приоритет имеют как нормы национальных законодательств, так и сложившаяся практика работы ведомств.

Договор о патентном праве был заключен в 2000 году и до сих пор не введен в действие, хотя изначально он был подписан представителями 43 государств, а 104 страны и 3 межгосударственные организации подписали заключительный акт. Согласно статье 21 Договор должен вступить в силу через три месяца после того, как 10 стран-участниц сдадут Генеральному директору ВОИС документы о ратификации или присоединении. Пока этого не произошло, и по состоянию на сентябрь 2004 года Договор подписали 53 государства и Европейская патентная организация, а документы о ратификации и присоединении сдали 8 государств: Дания, Эстония, Киргизстан, Нигерия, Молдова, Словакия, Словения и Украина.

PLT направлен на установление единого набора формальных требований к заявкам и унификацию процедур, осуществляемых в ведомствах, как в отношении «обычных» заявок, так и в отношении международных заявок на национальной и региональной фазе. О неразрывной связи PLT с РСТ свидетельствует в первую очередь то, что с целью исключения создания новых международных стандартов требования к форме и содержанию национальных и региональных заявок установлены в PLT путем ссылки на нормы РСТ. То есть, введение в действие PLT должно привести к унификации формальных требований к международным, региональным и национальным заявкам во всем мире через использование норм РСТ. В этом смысле актуальной для всех ведомств, подписавших PLT, является задача введения в национальное законодательство и практику соответствующих норм РСТ.

В части процедурных вопросов PLT содержит целый ряд положений, существенно более лояльных по отношению к заявителю, чем нормы РСТ, поэтому одним из направлений осуществляемого в настоящее время

реформирования РСТ является его приведение в соответствие с положениями PLT. Процесс реформирования РСТ не завершен, а PLT еще не введен в действие и представляется, что на данном этапе крайне важными являются исследования, касающиеся вопросов обеспечения гармоничного взаимодействия этих договоров.

Российская Федерация является участницей упомянутых выше базовых соглашений, облегчающих зарубежное патентование изобретений, а именно - Парижской конвенции и Договора о патентной кооперации. На повестке дня стоит также вопрос о присоединении России к Договору о патентном праве<sup>1</sup>, что влечет за собой необходимость выполнять не только нормы, записанные непосредственно в данном договоре, но и положения РСТ, относящиеся к международной фазе рассмотрения заявки и вводимые в национальную практику через PLT путем отсылки. И, несмотря на то, что соответствующая корректировка Патентного закона и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение осуществлена, представляется целесообразным проведение сравнительного анализа норм обновленного российского законодательства с соответствующими положениями PLT и РСТ. Актуальность такого исследования объясняется также тем, что целый ряд содержащихся в PLT положений требует практической отработки и толкования, которое на начальном этапе скорее всего будет различным в ведомствах разных стран. Это относится, например, к нормам, относящимся к установлению даты подачи заявки, критериям, на основании которых осуществляется восстановление прав заявителей, а также к разграничению формальных требований и материально-правовых норм, регламентирующих экспертизу заявок, и, соответственно, к определению «границы» действия PLT.

Область, предмет и цель исследования. Областью исследования является международное частное право и гражданское право. Предметом исследования

<sup>1</sup> «На коллегии Роспатента», Вестник Роспатента, № 2, 2004.

являются положения Договора о патентном праве, Договора о патентной кооперации, нормы Патентного закона Российской Федерации и подзаконных актов, а также правоприменительная практика, касающаяся формальных аспектов рассмотрения международных и национальных заявок на изобретения в международных органах и национальных ведомствах.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке рекомендаций по толкованию норм РЛТ и предложений по дальнейшему реформированию РСТ, направленных на получение единого набора формальных требований и процедур для применения в практике работы как международных органов, так и национальных и региональных патентных ведомств. Целью исследования является также приведение российского законодательства в области охраны изобретений в соответствие с положениями Договора о патентном праве.

Для достижения этой цели в предлагаемой работе на основе сопоставительного анализа норм Договора о патентном праве, Договора о патентной кооперации и отечественного патентного законодательства, а также анализа исторических аспектов развития процесса гармонизации патентного права решаются следующие задачи:

- более четкое определение правовой «границы» действия РЛТ в части норм, введенных в данный договор путем ссылки на РСТ;
- разработка предложений по совершенствованию нормативной базы РСТ в части ее приведения в соответствие с процессуальными положениями РЛТ;
- разработка предложений по совершенствованию российского патентного законодательства с точки зрения его приведения в соответствие с положениям РЛТ и РСТ.

Методологическая основа работы. Диссертация выполнена с применением различных методов исследования: исторического, сравнительно-правового, толкования правовых норм, комплексного анализа законодательства. При изучении различных вопросов были использованы

работы российских и зарубежных специалистов в области патентного права, среди которых следует выделить работы М.М. Богуславского, Г. Боденхаузена, В.И. Еременко, Э.П. Гаврилова, А.Д. Корчагина, А.П. Сергеева, И.С. Мухамедшина, И.А. Зенина. При проведении исследований, кроме отечественных нормативных актов и международных договоров в области охраны промышленной собственности, были использованы материалы Дипломатических конференций по принятию Договора о патентном праве, сессий Комитета экспертов ВОИС и Комитета по патентному праву, Ассамблеи Международного союза патентной кооперации, а также сессий Комитета и Рабочей группы по реформированию РСТ.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что показана история создания Договора о патентном праве и проведено комплексное исследование взаимодействия его положений с положениями Договора о патентной кооперации, а также с нормами отечественного патентного законодательства. В результате на защиту вынесены следующие предложения, направленные на совершенствование нормативной базы РСТ, Патентного закона РФ и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение:

1. Предлагается в рамках реформы РСТ разработать определения понятий «форма» и «содержание» заявки и ввести их в статью 2 РСТ. Целесообразность этого объясняется тем, что требования к форме и содержанию национальных и региональных заявок установлены в статье 6(1) PLT путем ссылки на требования к форме и содержанию международных заявок в соответствии с РСТ, однако, и в PLT и в РСТ не четко решен вопрос о том, что имеется в виду под формой и содержанием заявки. В частности, не определено, имеются ли в виду все требования к формуле изобретения, описанию, чертежам и реферату, приведенные в статьях 5-7 РСТ и правилах 5-10 Инструкции к РСТ. Реализация предложения даст возможность установить единый для национальных, региональных и международных заявок, подаваемых в различные ведомства мира, набор стандартов, относящихся к их составлению, через использование



положений РСТ, и избежать неоднозначного толкования понятий «форма» и «содержание» заявки договаривающимися сторонами PLT и РСТ.

Целесообразно под требованиями к форме и содержанию заявки, упомянутыми в статье 27(1) РСТ и статье 6(1) PLT, понимать все требования к составлению документов, результат выполнения которых в соответствии с положениями РСТ не влияет на вывод о патентоспособности изобретения. Это расширит «границы» действия PLT и обеспечит ускорение процесса гармонизации норм, результатом соблюдения которых должно являться то, что заявка может быть опубликована, в любом ведомстве по ней может быть проведен поиск и экспертиза по существу, а в случае положительного результата - выдан патент. В этой связи необходимо пересмотреть правила 5.1(v), 6.3(c), 6.4(a) Инструкции к РСТ, допускающие, что требования национальных законодательств договаривающихся государств в отношении принципов составления формулы и описания могут отличаться от требований РСТ. На практике это приводит к необходимости корректировать содержание международной заявки при ее переводе на национальную фазу по причине того, что патентные законодательства государств недостаточно гармонизированы.

2. Для приведения в соответствие РСТ и PLT в части положений, относящихся к установлению даты подачи заявки, предлагается ввести в статью 11 РСТ положения PLT, согласно которым заявитель имеет возможность представить первоначально отсутствующее в заявке описание, его часть или чертеж без потери даты подачи, если испрашивается приоритет по ранее поданной заявке, в которой данная отсутствующая часть полностью содержится, а также положение PLT, в соответствии с которым формула изобретения не является документом, необходимым для установления даты подачи заявки. Однако, с учетом особенностей ведения делопроизводства по заявке РСТ на международной фазе (жесткие временные рамки, отсутствие возможности технического анализа содержания формулы и описания в получающих ведомствах и т.д.), предлагается допускать сохранение даты международной подачи заявки только в ситуации, когда заявителем ошибочно

(непреднамеренно) не представлена в получающее ведомство какая-либо часть описания или чертеж, что можно установить по формальным признакам, например по нумерации страниц. При этом устанавливать дату подачи заявки при отсутствии формулы изобретения или ее части предлагается только в ситуации, когда отсутствующая часть полностью содержится в заявке, по которой испрашивается приоритет.

3. Установлена целесообразность приведения РСТ в соответствие с FLT в -части выполнения положений статьи 13 PLT, касающихся восстановления права на приоритет в ситуации, когда международная заявка подана по истечении двенадцатимесячного срока с даты подачи первой заявки. Однако реализация этого является затруднительной, так как в договаривающихся государствах применяются различные критерии восстановления прав заявителей и принятие какого-либо единого критерия для международной фазы процедуры РСТ приведет к тому, что одно и то же ведомство будет применять различные критерии на международной и национальной фазе. С учетом этого предлагается восстанавливать право на приоритет в рамках процедуры РСТ по обоим критериям, предусмотренным PLT («непреднамеренность» и «принятие надлежащих мер»), а именно, получающее ведомство, анализируя причины пропуска установленного срока, сообщает заявителю, на основании какого из критериев восстановлено право на приоритет. В случае, если право восстановлено на основании более мягкого критерия «непреднамеренность», заявителю сообщается о том, что притязания на приоритет могут быть аннулированы при переходе на национальную фазу в государствах или региональных организациях, в которых применяется более жесткий критерий «принятие надлежащих мер». В связи с тем, что положение о восстановлении права на приоритет можно рассматривать как противоречащее Парижской конвенции, устанавливающей двенадцатимесячный срок подачи заявки с испрашиванием конвенционного приоритета, представляется нецелесообразным в рамках реформы РСТ «принуждать» договаривающиеся государства вводить его в национальное законодательство. Достаточно того,

что восстановление будет осуществляться на международной фазе для государств, национальные законодательства которых предусматривают такую возможность. Перечни государств, применяющих тот или иной критерий восстановления права на приоритет или не восстанавливающих его, должны публиковаться ВОИС. Предлагается также уточнить правило 4.10 Инструкции к РСТ с целью предоставления заявителю возможности дополнять международную заявку притязанием на приоритет после ее подачи, что предусмотрено статьей 13(1)PLT.

4. Исходя из того, что целью включения процессуальных положений PLT в РСТ является обеспечение для заявителей, подающих международные заявки, тех же преимуществ, которые они имеют при подаче национальных заявок, предложено ввести в РСТ нормы, допускающие разделение международной заявки на международной фазе. Как известно, разделение национальных заявок предусмотрено Парижской конвенцией, положения которой в части патентов должны соблюдаться Договаривающимися сторонами PLT. В то же время недостаточно гармонизированные национальные законодательства государств содержат различные условия разделения заявок, что затрудняет процесс зарубежного патентования изобретений. Право разделять международную заявку на международной фазе позволит заявителям исключить дублирование процедуры разделения в указанных ведомствах по установленным национальными законодательствами правилам, в ряде ситуаций уменьшить расходы на патентование, а также сократить переписку, касающуюся нарушения единства изобретения на международной и национальной фазе.

5. Предлагается внести изменения в статью 21 Патентного закона РФ и пункты 18 и 20 Правил в части проверки дополнительных материалов и установления даты подачи заявки, а именно, следует предоставить заявителю право до завершения формальной экспертизы заявки включать в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах. При этом дата подачи заявки должна устанавливаться по дате поступления дополнительных материалов, изменяющих сущность изобретения.

Предложение согласуется с пунктом б(а) статьи 5 PLT, согласно которому, если в поданной заявке отсутствует часть описания или чертеж и недостающая часть представляется в ведомство в течение срока, предписанного Инструкцией, то она включается в заявку, и датой подачи считается дата представления недостающей части. Формально данная норма соблюдена в российском законодательстве, так как описание и чертежи могут быть «произвольно» откорректированы без потери даты подачи на любом этапе рассмотрения заявки. Однако, согласно пункту 1 статьи 20 Патентного закона РФ, ни при каких условиях дополнительные материалы не должны изменять сущность заявленного изобретения, то есть не должны содержать подлежащих включению в формулу признаков, отсутствовавших в материалах заявки на дату ее подачи. В случае, если представленные заявителем дополнительные материалы изменяют сущность изобретения, в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Патентного закона они не принимаются во внимание и заявителю сообщается о том, что эти материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельной заявки. Последняя норма представляется неоправданно «жесткой», так как первоначально поданные материалы могут не содержать формулы изобретения и/или части описания, необходимой для ее последующего формирования. Реализация предложения даст возможность заявителям в необходимой степени уточнять уже зарегистрированную заявку, а не подавать новую. Ведомству это даст возможность сократить переписку, связанную с естественным желанием заявителя решить вопрос о корректировке формулы изобретения в рамках уже поданной заявки.

6. Предлагается уточнить статью 20 Патентного закона РФ и пункт 20 Правил в части включения в них норм, допускающих перенесение в формулу изобретения признаков, раскрытых в чертежах. Это обусловлено тем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 16 новой редакции Патентного закона РФ чертежи, если ссылка на них имеется в описании, являются элементом, необходимым для установления даты подачи заявки. Предложение согласуется с пунктом 1 статьи 5 PLT, в соответствии с которым договаривающаяся сторона

может принимать чертеж в качестве описания изобретения для целей установления даты подачи заявки (с последующим составлением формулы на основе представленного чертежа).

7. Установлено, что в российском законодательстве не используются критерии восстановления прав заявителей, предусмотренные статьями 12 и 13 PLT (установление ведомством факта принятия надлежащих мер или непреднамеренности пропуска срока совершения какого-либо действия). Предлагается ввести в национальное законодательство восстановление прав заявителей на основании критерия PLT «непреднамеренность», то есть восстанавливать утраченные права при условии, если заявитель уплачивает соответствующую пошлину и указывает, что ошибочно или вследствие каких-либо обстоятельств (непреднамеренно) не осуществлял необходимых действий. Для этого необходимо изменить пункт 12 статьи 21 Патентного закона РФ, касающийся восстановления сроков, пропущенных заявителем во время экспертизы заявки в ведомстве, пункт 2 статьи 19, касающийся срока представления заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, и пункт 1 статьи 37<sup>1</sup>, относящийся к сроку перевода международной заявки на национальную фазу, а также пункты 15, 19.3.2.1. и 25.3(4) Правил. Применяемые в настоящее время в российском законодательстве критерии восстановления прав «при условии подтверждения уважительных причин» и «пропуск срока по не зависящим от заявителя обстоятельствам» по своей сути ближе к более жесткому критерию PLT «принятие надлежащих мер», однако, это представляется необоснованным. Принятие критерия «непреднамеренность» позволит в большей степени удовлетворить потребности заявителей и избежать ненужной для патентного ведомства переписки, касающейся документального подтверждения заявителем того, что пропуск срока произошел по уважительной причине или по независящим от него обстоятельствам.

8. Сделан вывод о необходимости уточнения пункта 4 статьи 19 Патентного закона РФ, регламентирующего условия установления приоритета

изобретения по дате подачи тем же заявителем более ранней заявки («внутренний приоритет»). Предлагается заменить в данном пункте формулировку «при подаче заявки, по которой испрашивается такой приоритет, более ранняя заявка признается отозванной» положением, согласно которому более ранняя заявка признается отозванной только в случае ее идентичности последующей заявке, при этом идентичность устанавливается не при подаче последующей заявки, а при проведении по ней экспертизы по существу. Целесообразность этого объясняется тем, что при подаче международной заявки и указании в ней Российской Федерации национальная заявка, по которой испрашивается приоритет, согласно вышеуказанной статье Патентного закона, должна быть признана отозванной. В случае, если международная заявка по содержанию дублирует российскую заявку, проблемы нет, так как делать указание Российской Федерации нецелесообразно. Однако указание Российской Федерации может быть необходимо заявителю, когда международная заявка представляет собой уточненную российскую заявку или компиляцию нескольких заявок, и имеет смысл ее последующий перевод на национальную фазу не только за рубежом, но и в Российской Федерации. Предложенный подход будет препятствовать выдаче одному заявителю двух российских патентов с идентичным объемом прав, но не будет затруднять возможность реализации отечественными заявителями прав, предусмотренных Парижской конвенцией, РСТ и PLT, а именно - права подавать заявку с испрашиванием частичного или множественного приоритета.

9. Установлено, что содержание заявления о выдаче патента РФ не в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым статьей 6 PLT путем ссылки на нормы РСТ. В частности, согласно пункту 3.1(6) Правил российское заявление содержит обязательные для заполнения реквизиты, касающиеся права на подачу заявки. В заявлении к международной заявке аналогичных реквизитов нет, хотя в соответствии с правилом 4.17 Инструкции к РСТ оно может содержать декларацию о праве на подачу заявки для случая, когда национальное законодательство какого-либо указанного ведомства требует

представления соответствующих сведений. Российским законодательством (пункт 25 Правил, касающийся национальной фазы международных заявок) представление данной декларации не предусмотрено, то есть - требования к национальным заявкам и к международным заявкам, переведенным на национальную фазу, различаются, что противоречит концепции РЛТ. С учетом этого предлагается откорректировать пункт 3.1(6) Правил, придав рекомендательный характер норме, касающейся указания права на подачу заявки и предоставив заявителю возможность (если он считает это целесообразным) прикладывать к материалам национальной заявки декларацию, аналогичную декларации, предусмотренной РСТ. Экспертизе следует предоставить возможность требовать такую декларацию в ситуации, когда на это имеются основания (например, при поступлении от разных заявителей двух аналогичных заявок с одинаковым или похожим составом авторов). Графы, касающиеся права на подачу заявки, из российского бланка заявления о выдаче патента предлагается изъять.

Предлагается также изменить пункт 7 Правил и предоставить заявителю возможность назначать представителя путем подписи заявления о выдаче патента РФ и приведения соответствующих сведений в его графе (74), при этом следует отразить в данном пункте Правил полномочия назначенного таким образом представителя и срок действия доверенности. Необходимость этого объясняется тем, что в отличие от положений РЛТ (правило 7(2)(H) Инструкции) и РСТ (правила 4(7), 4(8) Инструкции), в российских Правилах (пункт 7(4)) сохранено положение, в соответствии с которым к материалам заявки обязательно должна быть приложена доверенность в виде отдельного документа, что неудобно для заявителей и усложняет обработку заявки в патентном ведомстве.

10. Установлено, что требования к формуле изобретения, предъявляемые российским законодательством, не в полной мере согласуются с требованиями РСТ, что необходимо согласно статье 6 РЛТ. Для устранения этого предлагается изъять из пункта 19.3.2.5. действующих Правил положение о

необходимости разнесения заявителем пунктов многозвенной формулы по датам приоритета. Данное требование в подавляющем большинстве случаев является избыточным с точки зрения проведения экспертизы заявки по существу и приводит только к необоснованному затягиванию делопроизводства по заявкам с множественным приоритетом.

Предлагается также изъять из пункта 3.3.2.5 российских Правил норму, согласно которой зависимый пункт формулы с множественной зависимостью не должен служить основанием для других пунктов формулы с множественной зависимостью. Данная норма скопирована из правила 6.4(а) Инструкции к РСТ, допускающего иное построение формулы, если это установлено национальным законодательством договаривающегося государства. Целесообразность изъятия вышеуказанного требования объясняется тем, что большинство иностранных заявок, поступающих в российское патентное ведомство, содержит иначе составленную формулу европейского типа, что является причиной большого количества запросов формальной экспертизы и увеличения трудозатрат как со стороны ведомства, так и со стороны заявителей. Следует учесть то, что применявшийся ранее принцип составления формулы не затруднял проведение экспертизы заявки по существу, а также то, что результатом направления запросов в большинстве случаев является не увеличение количества пунктов формулы с уплатой дополнительной пошлины (что, видимо, было основной целью введения рассматриваемого положения), а корректировка формулы в пределах того же количества пунктов.

11. Установлено, что применяемый в Российской Федерации в отношении национальных заявок подход к установлению единства изобретения не соответствует подходу, заложенному в РСТ. В случае присоединения к РСТ это приведет к необходимости делать оговорку по статье 23(1) данного Договора, допускающей возможность не применять положения статьи 6(1), касающиеся формы и содержания заявки, с точки зрения установления единства изобретения. Предлагается устранить имеющееся несоответствие требований к содержанию международных и национальных заявок, приводящее к переписке



как на международной, так и национальной фазе рассмотрения, путем дополнения пункта 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение нормами правила 13 Инструкции к РСТ, касающимися установления единства изобретения. То есть, заявителю целесообразно предоставить возможность использовать при составлении заявки на выдачу патента РФ либо критерии по установлению единства изобретения, предусмотренные в настоящее время отечественным законодательством, либо критерии, предусмотренные РСТ.

12. Предлагается ввести в отечественное законодательство положения, допускающие разделение международной заявки непосредственно при ее переводе на национальную фазу в Российскую Федерацию. Целесообразность этого объясняется тем, что предусмотренные в настоящее время статьей 19 (5) Патентного закона условия подачи выделенной заявки не в полной мере удовлетворяют потребностям заявителей и усложняют процедуры, осуществляемые в патентном ведомстве в отношении заявок РСТ, по которым на международной фазе установлено отсутствие единства изобретения. В соответствии с действующим законодательством заявка РСТ, в которой отсутствует единство изобретения, должна быть переведена на национальную фазу, и только после этого из нее могут быть выделены другие национальные заявки на изобретения, уже не имеющие статуса международных. Возможность перевода одной международной заявки на национальную фазу в виде нескольких заявок (в том числе заявок на изобретение и полезную модель) позволит заявителям снизить их расходы на уплату пошлин и снимет существующие противоречия, касающиеся установления даты подачи и приоритета национальной заявки, выделенной из переведенной на национальную фазу международной заявки, в которой, как правило, уже испрашивается более ранний приоритет.

Практическое и теоретическое значение исследования заключается в том, что содержащиеся в диссертации предложения можно использовать для

совершенствования нормативной базы РСТ и отечественного патентного законодательства. Полученные выводы могут быть также использованы для дальнейших теоретических исследований. Кроме того, возможно применение изложенного в диссертации материала при преподавании в высших учебных заведениях таких курсов как «Зарубежное патентование», «Международные договоры в области охраны промышленной собственности» и т.п.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре правовой охраны интеллектуальной собственности Российского государственного института интеллектуальной собственности. Результаты исследований использованы автором в выступлениях на научно-практических конференциях и семинарах, проведенных Роспатентом в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде в 2001-2004 годах, и отражены в публикациях. Ряд полученных в результате исследований выводов используется в настоящее время в работе отдела формальной экспертизы Федерального института промышленной собственности.

Сформулированные в диссертации положения обсуждались на заседаниях созданной в 2003 году в Роспатенте Рабочей группы по разработке и реализации положений РЛТ и предложений по реформированию РСТ, членом которой является автор. Результаты обсуждения были использованы при подготовке позиции Российской делегации для участия в заседаниях Рабочей Группы по реформированию РСТ, проводимых в ВОИС в 2003-2004 годах.

## СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.

Работа состоит из введения, четырех глав, включающих двенадцать параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Во введении обосновываются актуальность и новизна выбранной темы, определяются предмет и цель диссертационного исследования, его теоретические и методологические основы, показывается практическое и

теоретическое значение результатов исследования, формулируются положения, выносимые на защиту.

В главе 1 «Возникновение и замысел Договора о патентном праве» рассматриваются исторические предпосылки, цели, задачи и ход работы над Договором о патентном праве.

В параграфе 1 «Тенденции к облегчению зарубежного патентования изобретений» показаны основные периоды в истории и эволюции патентного права, проанализированы положения Парижской конвенции, Договора о патентной кооперации, Европейской и Евразийской патентных конвенций и других региональных договоров, а также двухсторонних межгосударственных соглашений, облегчающих получение правовой охраны изобретений в зарубежных государствах. На основе анализа норм международных и региональных договоров, а также российского законодательства сделан вывод о том, что на современном этапе крайне важной является гармонизация требований к документам заявок и формальных аспектов, касающихся процедуры зарубежного патентования.

В параграфе 2 «Этапы создания Договора о патентном праве» описан процесс подготовки в ВОИС первого проекта Договора о патентном праве, включавшего как формальные требования к заявкам и процессуальные положения, так и нормы материального патентного права, проанализированы причины срыва принятия данного договора на Дипломатической конференции, состоявшейся в Гааге в 1991 году. Рассмотрен ход последующих международных переговоров с целью достижения консенсуса по проблемным вопросам и переход к работе над новым международным договором, направленным исключительно на унификацию формальных требований и процедур. Освещён процесс подготовки проекта РЛТ на заседаниях Комитета экспертов и Комитета по патентному праву и принятия Договора на Дипломатической конференции, состоявшейся в Женеве в 2001 году.

В главе 2 «Содержание PLT и анализ его основных положений» рассмотрена структура Договора, преимущества его принятия для заявителей и патентных ведомств.

В параграфе 1 «Основные принципы, задачи и структура Договора» дана характеристика PLT как договора, дополняющего Парижскую конвенцию в части патентов на изобретения, при этом сделан акцент на том, что Договор с одной стороны должен облегчить заявителям доступ к зарубежным патентным системам и снизить стоимость патентования, а с другой стороны - повысить эффективность работы ведомств за счет упрощения процедур и отмены необязательных, повторяющихся действий.

В параграфе 2 «Установление даты подачи заявки» рассмотрены условия, соблюдение которых согласно PLT является достаточным для установления даты подачи заявки с выделением ситуации, когда в первоначально поданных материалах отсутствуют какие-либо документы или их части.

В параграфе 3 «Упрощение процедур, осуществляемых в патентных ведомствах» рассмотрены нормы по унификации требований к представлению в ведомство различных документов и сообщений, особое внимание уделено положениям, относящимся к представительству перед ведомством, отмечено, что PLT не решает в достаточной степени проблему унификации формальностей, касающихся процедуры разделения заявки.

В параграфе 4 «Предотвращение утраты прав заявителем или патентовладельцем» описаны обязательства Договаривающихся сторон PLT по отправке заявителям уведомлений в случае выявления фактов нарушения каких-либо требований, так называемые послабления в сроках совершения действий, процедуры и критерии восстановления прав заявителей в случае их утраты. Значительное внимание уделено вопросам исправления и дополнения притязаний на приоритет и восстановлению права на приоритет.

В параграфе 5 «Развитие международного сотрудничества в области гармонизации национальных патентных законодательств» описана работа Комитета по патентному Праву над новым международным соглашением,

получившим название Договор о материальном патентном праве (SPLT). Отмечено, что ряд дискуссионных вопросов, касающихся требований к формуле изобретения и описанию, уже урегулированы и отработаны на практике в рамках РСТ.

**В главе 3 «Взаимодействие PLT и РСТ»** показана неразрывная связь данных договоров, выражающаяся в первую очередь в том, что введение в действие PLT должно привести к унификации формальных требований к международным, региональным и национальным заявкам во всем мире через использование норм РСТ.

В параграфе 1 «Цели, задачи и этапы реформирования РСТ» дана характеристика РСТ как динамично развивающегося договора, пользующегося неизменным успехом у заявителей. Показаны причины, вызвавшие широкомасштабное реформирование РСТ, описаны введенные в действие и планируемые изменения в нормативной базе, выделены изменения, направленные на упрощение процедуры, снижение ее стоимости и более полное удовлетворение потребностей заявителей.

В параграфе 2 «Введение процессуальных положений PLT в РСТ» проведен сравнительный анализ процессуальных положений PLT и РСТ, показана целесообразность их унификации, что позволит заявителям пользоваться при подаче международных заявок теми же преимуществами, что и при подаче национальных. Выявлены несоответствия и трудноразрешимые вопросы, в частности, в таких процедурах как установление даты подачи заявки и восстановление права на приоритет, сформулированы предложения по устранению несоответствий в рамках проводимой реформы РСТ.

В параграфе 3 «Введение норм РСТ в национальную практику через PLT» показано, что PLT построен таким образом, что значительная часть его положений, и в первую очередь нормы, касающиеся формы и содержания национальных заявок, представляют собой нормы РСТ, введенные путем отсылки. Рассмотрен вопрос о том, что можно понимать под формой и содержанием заявок, каким образом может быть проведена разграничительная

линия между формальными требованиями и нормами материального права и, с этой точки зрения, проанализировано взаимодействие PCT, PLT и SPLT.

В главе 4 «Вопросы совершенствования российского законодательства в свете присоединения к PLT» проведен анализ норм Патентного закона РФ и действующих Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, а также практики работы российского патентного ведомства с точки зрения их соответствия положениям PLT.

В параграфе 1 «Требования к форме и содержанию заявок в соответствии с российским законодательством и их проверка в патентном ведомстве» показана эволюция формальных требований к документам заявки на изобретение, рассмотрен вопрос разграничения функций по проверке соблюдения данных требований между формальной экспертизой и экспертизой по существу. Проанализированы требования, предъявляемые российским законодательством к форме и содержанию заявления, описания и формулы изобретения, с точки зрения их соответствия нормам PCT, даны рекомендации по изъятию и корректировке ряда норм российского законодательства, направленные на упрощение делопроизводства по заявкам и снижение трудозатрат экспертного состава и заявителей. Рассмотрен вопрос сближения российского подхода к оценке единства изобретения с подходом, предусмотренным PCT.

В параграфе 2 «Нормы PLT в отечественном законодательстве» показано влияние международных договоров в области охраны изобретений на патентное законодательство РФ и сделан вывод о том, что оно является достаточно либеральным и, в основном, соответствует положениям PLT. Сформулированы предложения по корректировке норм Патентного закона и действующих Правил, направленные на более полное удовлетворение потребностей заявителей и снижение трудозатрат, связанных с рассмотрением заявок. Основное внимание уделено процедурам установления даты подачи заявки и приоритета изобретения, выделения заявки, назначения представителя и восстановления прав заявителей.

**СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ  
ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ.**

1. АЛ. Журавлев « РСТ-PLT: упрощение требований и процедур», Патенты и лицензии, 2004, № 3, с. 48-52, 0,7 п.л.
2. АЛ. Журавлев «РСТ-PLT: упрощение и унификация формальных требований и процедур», тезисы доклада на научно-практической конференции «Теория и практика охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации в свете измененного законодательства», Москва, Роспатент, 9-10 октября 2003, Отделение по выпуску официальных изданий ФИПС, 0,6 п.л.
2. АЛ. Журавлев «Зарубежное патентование объектов промышленной собственности», тезисы доклада на научно-практической конференции "Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности", г. Нижний Новгород, 17-18 сентября 2002, Отделение по выпуску официальных изданий ФИПС, 0,7 п.л.
4. АЛ. Журавлев с соавт., «Патентование объектов промышленной собственности за рубежом», тезисы доклада на научно-практической конференции «Государственная политика в области охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации», Санкт-Петербург, 3 декабря 2001, Отделение по выпуску официальных изданий ФИПС, 0,5 п.л.
5. А.Л. Журавлев «Изменение формулы изобретения по требованию патентного ведомства», Сборник трудов аспирантов РИИС, часть 1, М., РИИС, 1999, с. 30-32, 0,3 п.л.

**#25689**