



УДК 347.77.028.32

О ЕДИНСТВЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИИ

ОБСУДИМ
ВМЕСТЕ



*Продолжить данную публичную дискуссию автора настоящей статьи **В.А.Мещерякова** – главного советника юридической фирмы «Городисский и партнеры» (Москва, MeshcheryakovV@gorodissky.com), побудила обстоятельная статья Г.П.Ивлиева и О.Л.Алексеевой «Требование единства изобретения: результаты исследования российской и международной правовой регламентации»¹, детально раскрывающая замысел и обоснования целесообразности предлагаемых Роспатентом изменений условий признания группы изобретений соответствующей требованию единства изобретения.*

Ключевые слова: единство изобретения, группа изобретений, заявка на патент, правовая регламентация, исключительное право.

ON THE UNITY OF THE INVENTION: CONTINUATION OF THE DISCUSSION

*To continue this public discussion of the author of this article **V.A.Meshcheryakov**, Chief Adviser of the law firm «Gorodissky & Partners» (Moscow, MeshcheryakovV@gorodissky.com), prompted by a detailed article of G.P.Ivliev and O.L.Alekseeva «The requirement of unity of invention: the results of a study of Russian and international legal regulation», which reveals in detail the idea and justification of the expediency of the changes conditions recognition of a group of inventions corresponding to the requirement of unity of invention proposed by Rospatent.*

Key words: unity of invention, group of inventions, patent application, legal regulation, exclusive right.

Содержание рассматриваемой статьи действительно отражает результаты исследования фактических обстоятельств, лежащих в основе принятого в мире и у нас в стране правового института единства изобретения в части группы изобретений, а также мнение авторов статьи о преимуществах и недостатках правовых подходов к признанию группы изобретений отвечающей требованию единства в



разных юрисдикциях.

В статье объясняются причины предложения Роспатента полностью воспроизвести в российском законодательстве (нормативно-правовой базе) применяемые в большинстве стран мира условия соответствия требованию единства изобретения, установленные Договором РСТ. При этом, однако, констатируется,

что большинство опрошенных Роспатентом российских специалистов поддерживают лишь частичное воспроизведение в российской нормативно-правовой базе подходов РСТ без использования специфического усло-

¹ Ивлиев Г.П., Алексеева О.Л. Требование единства изобретения: результаты исследования международной правовой регламентации // Журнал российского права. 2022. Т. 26. № 1.



вия РСТ «об особых технических признаках» (вклад изобретения в уровень техники).

Отметим ценность и профессиональную значимость статьи, опубликованной бывшим руководителем Роспатента и руководителем одного из подразделений ФИПС. Такие публичные обоснования предложений, выдвигаемых Роспатентом, – весьма непростое дело, но они обеспечивают раскрытие заинтересованным специалистам замысла разработчиков этих предложений и позволяют специалистам сформировать по ним свои конструктивные замечания и предложения, что способствует совершенствованию отечественной нормативно-правовой базы в данной области.

Ну, а далее – продолжение дискуссии, которое, надеюсь, будет воспринято не как дискуссия ради дискуссии, а как желание выработать предложения, наиболее приемлемые для обеспечения баланса интересов всех участников правоотношений в данной области, включая государство и общество в целом.

Вначале более детально рассмотрим важнейшие фактические обстоятельства, лежащие в основе указанного института охраны группы изобретений одним патентом, которые отражены в статье. Основное из них заключается в том, что объединение в одной заявке нескольких самостоятельных изобретений в группу и получение по ней патента является лишь предусмотренной законом формой предоставления исключительного права на каждое изобретение в этой группе. Такая форма представляет собой включение в формулу изобретения не одного, а двух и более независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно изобретение

из группы изобретений, а патент на эту группу изобретений удостоверяет исключительное право на каждое изобретение в группе так же, как если бы оно удостоверялось отдельным патентом.

Исторически традиционной формой предоставления исключительного права на изобретение является подача заявки только на одно изобретение и выдача патента на одно изобретение. В случае, когда разработчик инновационного проекта считает целесообразным приобрести исключительное право на несколько своих изобретений, по указанному общему правилу он может подать отдельные заявки на каждое из изобретений. Предусмотренное законом право подать только одну заявку и получить один патент на группу изобретений создает удобные для разработчика условия по комплексному патентованию группы изобретений, предусматривающие не только экономию материальных и финансовых затрат на их патентование, но и получение правоустанавливающих документов (патентов), которые более комплексно и системно охватывают разработанный инновационный проект, что существенно снижает трудоемкость работ по дальнейшей инвентаризации всех охраняемых изобретений, относящихся к инновационному проекту. При этом подача одной заявки на группу изобретений или самостоятельных заявок на каждое изобретение этой группы – выбор заявителя.

Другое важнейшее из фактических обстоятельств – ограничения к выдаче патента на группу изобретений. Специфическим (особым) является требование единства изобретения, установленное законом: изобретения в группе изобретений должны быть связаны единым изобретательским замыслом (п. 1 ст. 1375 ГК РФ).



Общее ограничение в отношении каждого изобретения группы составляют все нормативно установленные общие требования к выдаче патента на одно изобретение. Это принципиальное условие означает, что получение патента на группу изобретений не следует рассматривать как возможность обойти то или иное требование к выдаче патента на одно изобретение.

Условия признания группы изобретений соответствующей требованию единства должны быть максимально простыми в применении, прозрачными, недвусмысленными, разумно очерчивающими границы видов изобретений в группе, удовлетворяющих требованию единства. Это позволит получить патент на группу изобретений, комплексно охватывающих разработанный инновационный проект. Такие условия не должны вызывать ненужные споры или служить причиной необоснованного увеличения сроков рассмотрения заявок и тем более не должны приводить к необходимости изменения формулы изобретения или разделения заявки.

Требование единства изобретения относительно группы изобретений сформулировано во всех юрисдикциях, включая РСТ, по сути, одинаково: изобретения в группе изобретений должны быть связаны единым, общим изобретательским замыслом. Однако это общее для всех юрисдикций правило применяется (толкуется) в некоторых странах, включая Россию, по-разному. В статье верно отмечено, что указанное общее правило определено ГК РФ (п. 1 ст. 1375), а его детальное толкование – подзаконным актом (п. 2 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение²) (далее – Требования).

В рассматриваемой статье показаны различия российских подходов и подхо-

дов РСТ к сочетанию объектов в группе. При этом отмечено, что число допустимых сочетаний по правилам РСТ больше предусмотренного российскими правилами. При этом отмечается:

«В практике Роспатента национальные российские заявки, в которых представлены такие группы изобретений, все чаще принимаются к рассмотрению, поскольку они с очевидностью могут быть отнесены к объединенным единым изобретательским замыслом, однако практика неустойчива. Заявители, получающие вывод о нарушении требования единства изобретения по национальным российским заявкам, подвергают критике российское требование единства, сравнивая его с требованием РСТ. Очевидно, что требуется дополнение российских правил объединения изобретений в группу сочетаниями, которыми правила РСТ отличаются от российских правил».

Безусловно верным является приведенное в статье суждение о том, что, несмотря на то, что в п. 2 Требований содержится лишь ряд конкретных видов групп изобретений и прямо не определена возможность их сочетаний, сочетания перечисленных в данном пункте групп изобретений также могут быть отнесены к группам изобретений, объединенных единым изобретательским замыслом. Даже формально это следует из того, что, поскольку каждый из видов групп изобретений, приведенных в четырех абзацах п. 2 Требований, удовлетворяет требованию единства изобретения, любые комбинации (сочетания) этих групп изобретений также

² Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316.



будут отвечать требованию единства изобретения. При этом виды групп в каждом из указанных четырех абзацев представлены в обобщенной форме с раскрытием в скобках частных случаев, что еще больше позволяет увеличить объем указанных комбинаций. Собственно говоря, разработчики еще самых первых российских правил и исходили из такого прочтения указанных четырех абзацев п. 2 Требований.

Можно лишь сожалеть о том, что практика применения этих правил в Роспатенте до сих пор неустойчива. Правовых инструментов для обеспечения правильного и единообразного применения этих правил у Роспатента недостаточно, включая издание методических рекомендаций, а также внесение в действующие нормативно-правовые акты соответствующих изменений и дополнений, что более целесообразно.

В рассматриваемой статье точно подмечено, что наиболее важным отличием правил РСТ от российских правил, ограничивающим признание требования единства соблюденным, является наличие в каждом изобретении группы так называемых единых технических признаков, характеризующих вклад изобретения в уровень техники (отличительные от прототипа признаки). При этом объективно указаны существенные недостатки данной особенности правил РСТ в сравнении с российскими правилами. Эти недостатки заключаются не только в повышении сложности логического составления совокупности признаков изобретения в независимых пунктах формулы изобретения (необходимо логически точно отразить эти признаки применительно к разным изобретениям в группе и структурировать в каждом независимом пункте формулы, чтобы обеспечить их однозначное тол-

кование в процессе патентной экспертизы и не рисковать отказом в признании экспертизой несоблюдения такого требования единства изобретения), но и в наличии риска признания экспертизой несоблюдения требования единства изобретения в ситуациях, когда эксперт выявляет более близкий аналог, нежели прототип, принятый заявителем.

Теперь – о целесообразности предложения Роспатента инкорпорировать в полном объеме правила РСТ в российскую нормативно-правовую базу. В настоящее время, как и ранее, в Российской Федерации на законном основании могут применяться оба указанных подхода. Но при зарубежном патентовании отечественных изобретений, в частности, по процедуре РСТ, применяется подход РСТ.

В статье говорится: *«Недостаток такого подхода состоит в сложном правоприменении. Заявители должны уметь разбираться в разных подходах к объединению изобретений в группу, знать преимущества и недостатки каждого подхода и заранее, до подачи заявки определяться с решением вопроса о зарубежном патентовании, не получив оценку патентоспособности изобретения со стороны Роспатента. Неопытные эксперты также будут испытывать затруднения из-за разных подходов к оценке, что проявляется и в настоящее время при рассмотрении национальных и международных заявок, в том числе переведенных на национальную фазу, по разным правилам. Следствием является неединообразная правоприменительная практика».*

На наш взгляд, проблему неединообразного правоприменения следует исправлять повышением профессио-



нального уровня патентных экспертов и представителей заявителей, а не изменением норм права в ущерб интересам государства и общества в целом.

Высказанное в статье мнение о том, что «сохранение в российском законодательстве норм, отличающихся от норм, применяемых в Конвенции о выдаче европейских патентов, Евразийской патентной конвенции и в законах государств – ближайших соседей, представляется недалководным, так как отличие национальных правил объединения изобретений в группу не отвечает ключевому принципу Парижской конвенции по охране промышленной собственности и РСТ – принципу охраны изобретения в разных странах на основании одной национальной заявки», не соответствует фактическим обстоятельствам.

В действительности российское требование единства изобретения не ограничивает возможность охраны отечественных изобретений в разных странах на основе одной национальной заявки. Более того, оно предоставляет альтернативную возможность отечественным и иностранным заявителям подавать заявки по российской процедуре, применяя российские требования единства изобретения, которые, по сравнению с требованием единства в РСТ, удобнее и проще, что позволяет более полно и системно охранять одним патентом разработанный инновационный проект и при этом создает меньший риск возникновения необходимости изменения заявки по причине несоблюдения требований единства изобретения, что признает и Роспатент.

В рассматриваемой статье отмечается: «Результаты опроса, проведенного Роспатентом, показали, что 32,1% заявителей сталкивались с не-

обходимостью разделения заявки при подаче международной заявки с испрашиванием приоритета на основании первой заявки, поданной в Российской Федерации, или при подаче заявки за рубежом напрямую с испрашиванием приоритета на основании такой первой заявки».

Тот факт, что отечественные заявители сталкивались с указанными негативными обстоятельствами, может свидетельствовать о недостаточной профессиональной компетентности этих заявителей (их представителей) в части неосведомленности о том, что требования единства изобретения для заявок, подаваемых за рубеж с испрашиванием приоритета отечественной заявки, определяются положениями законодательства страны патентования или договора РСТ. По этой причине в случае, если отечественная заявка на группу изобретений подана с применением российского требования к единству изобретения, формулу изобретения по заявке, подаваемой за рубеж, необходимо соответствующим образом скорректировать либо отечественную заявку подавать с применением требований РСТ. И в этом случае указанную проблему следует решать на основе повышения уровня профессиональной грамотности заявителей и их представителей, а не ущемляя законные интересы остальных заявителей, исключая право выбора ими указанных альтернативных требований.

В рассматриваемой статье также указано, что «51,9% респондентов предлагают оставить без изменений национальные правила объединения изобретений в группу, но при этом дополнить их правилами, идентичными правилам РСТ» (правила сочетания изобретений, о чем говорилось выше).



Эти данные свидетельствуют о том, что большинство отечественных заявителей не поддерживают предлагаемое Роспатентом лишение их права выбора между национальными требованиями единства изобретения и требованиями РСТ. При этом приведенное число респондентов выступает именно против того, чтобы национальный подход включал упомянутое выше требование РСТ об особых технических признаках, которые существенно отличают российский подход от подхода РСТ и являются причиной тех недостатков подхода РСТ, которыми не обладает российский подход. Лишение этого права большинства отечественных заявителей сместит существующий и обоснованный баланс интересов всех участников правоотношений, включая государство и общество в целом, в сторону интересов сравнительно небольшой группы лиц, отверженных упрощению правового регулирования данного вопроса в ущерб интересам остальных участников.

Как пишут авторы рассматриваемой статьи: *«В целом требование наличия технической взаимосвязи между изобретениями, включенными в группу, и требование краткости формулы разумно ограничивают количество изобретений, которые могут быть*

включены в группу, и, соответственно, размер преференций в виде снижения пошлин, которые может получить заявитель от патентования группы изобретений».

Представляется, что условия соответствия требованию единства изобретения можно признать разумными, если они обеспечивают возможность охранять одним патентом все наиболее значимые изобретения, которые более широко и системно охватывают разработанный инновационный проект, что отмечалось выше, и не ограничены формальным требованием наличия упомянутых единых технических признаков в каждом изобретении группы. Именно в этом, в частности, и заключается смысл правового института выдачи патента на группу изобретений. Более жесткие ограничения этих требований, предусмотренные РСТ, необоснованно смещают баланс интересов всех участников правоотношений, включая государство и общество в целом.

Список литературы

1. *Ивлиев Г.П., Алексеева О.Л. Требование единства изобретения: результаты исследования международной правовой регламентации//Журнал российского права. 2022. Т. 26. № 1.*

УДК 347.77.012.39

ПРАВО НА ХИМЕРУ: ПОСЛЕСЛОВИЕ



Автор статьи **В.А.Горшков-Кантакузен** (cantacuzene.patent@gmail.com, Москва) вновь обращается к правовому статусу человеческих эмбрионов и хи-