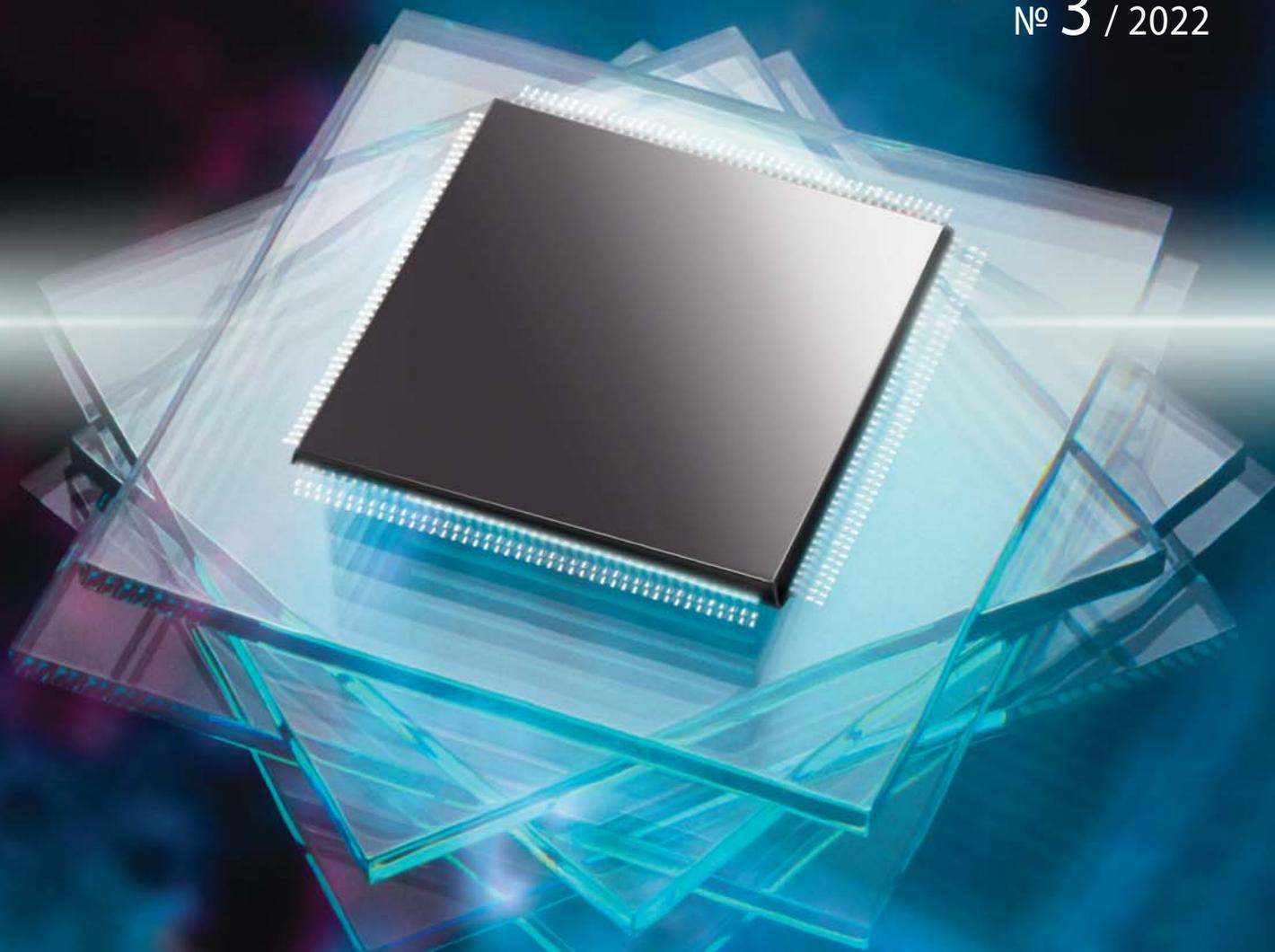




# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

№ 3 / 2022



## 31 / ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

5 / ВОПРОСЫ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

37 / ИННОВАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

59 / ПАТЕНТОВАНИЕ  
ИЗОБРЕТЕНИЙ

# Обход закона и иное недобросовестное поведение при патентовании изобретений и полезных моделей

И. Озолина

(г. Москва)

ozolina@azalesov.com



В статье патентного поверенного РФ, евразийского патентного поверенного, адвоката, старшего партнера Адвокатского бюро города Москвы «А.Залесов и партнеры» И.Г. Озолиной рассматриваются различные виды недобросовестного поведения заявителя в ходе патентования изобретений или полезных моделей, предлагаются механизмы недопущения такого поведения, в том числе путем проработки некоторых институтов патентного права (в частности, института выделенных заявок), а также обосновывается необходимость оценки добросовестности патентообладателя в спорах о действительности решений патентных ведомств.

The publication by I. Ozolina, patenting attorney of the Russian Federation, Eurasian patenting attorney, lawyer, senior partner at "A. Zalesov and partners" law firm, studies various ways of unfair behavior demonstrated by applicants for patenting of inventions or utility models, and proposes procedures to prevent this, including improvement of some patenting law institutions (such as divisional application). The author also argues that disputes over the validity of patenting agencies decisions should include the assessment of the applicant's fairness.

*Ключевые слова:*

*обход закона, недобросовестное поведение, патентование, патентное право, изобретение, патентообладатель, выделенная заявка.*

*Keywords:*

*law evasion, unfair behavior, patenting, patenting law, invention, patent holder, divisional application.*

Значение исключительных прав на изобретение или полезную модель по патенту в современном гражданском обороте сложно переоценить: правильно оформленный патент с достаточно широким объемом охраны и без фатальных ошибок в ходе делопроизводства по заявке на выдачу этого патента на десятилетия перекрывает рынок конкурентам, обеспечивая патентообладателю легальную монополию на новинку. В связи с этим вопрос о необходимости добросовестного осуществления исключительных прав на изобретение, о недопущении злоупотребления исключительными правами и о соблюдении баланса частного и публичного интересов при осуществлении этих прав становится темой дискуссионных исследований в юридической науке [1–7] и практике [15, пункт 133]<sup>1</sup>.

При этом из поля зрения исследователей часто ускользают вопросы, связанные с необходимостью применения принципа добросовестности к поведению заявителя во время процедуры приобретения исключительных прав на изобретение (в ходе патентования). Возможно, это обусловлено особой природой исключительных прав на изобретения и полезные модели по сравнению с природой исключительных прав на объекты авторского права или на средства индивидуализации. Разница между этими двумя типами исключительных прав не всегда учитывается в общетеоретических исследованиях<sup>2</sup>. В то же время исторически право на изобретение является «привилегией», возникающей из админи-

стративных правоотношений: из «государевой воли» в прошлом<sup>3</sup> или акта органа исполнительной власти сегодня. Этому акту (а именно решению Роспатента) предшествуют длительные и сложные административные правоотношения, аналоги которым по правовым последствиям сложно найти в современной правовой системе. Похожие по сложности административные правоотношения возникают, например, при регистрации лекарственных средств, но акт государственного органа, которым завершаются эти правоотношения, не приводит к возникновению гражданско-правовых последствий, в частности, к возникновению у заявителя нового гражданского субъективного права.

Именно поэтому акт государственного органа, из которого возникает исключительное право на изобретение, подвергается повышенному общественному контролю и его законность может быть оспорена фактически неопределенным кругом лиц, причем применение общих норм и процедур обжалования решений государственных органов не соответствует природе исключительного права и приводит к трудностям при их применении<sup>4</sup>.

Именно в связи с гражданско-правовыми последствиями решения государственного органа о регистрации патента на изобретение (возникновение гражданского права<sup>5</sup>) к административным правоотношениям по поводу получения исключительного права на изобретения допустимо и необхо-

<sup>1</sup> См. также: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2021 г. по делу № СИП-1030/2020; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2021 г. по делу № СИП-461/2020.

<sup>2</sup> На особенности этой разницы обращается внимание, в частности, в ряде статей А.В. Залесова. См., напр., [8].

<sup>3</sup> Об историческом изменении содержания понятия «привилегия» пишет А.С. Ворожевич [1, с. 34].

<sup>4</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2021 г. по делу № СИП-1030/2020; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2021 г. по делу № СИП-461/2020.

<sup>5</sup> Статья 8 ГК РФ, часть 1, подпункт 2): гражданские права возникают «из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей».

димо применять общие принципы гражданского права (в частности, принцип добросовестности), поскольку, согласно части 3 статьи 1 ГК РФ<sup>6</sup>, участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно и при установлении гражданских прав.

Проф. К.И. Скловский в своей статье «Применение права и принцип добросовестности» указывает: *«Иного способа конкретизации принципа, кроме накопления судебной практики, не имеется. Можно уверенно утверждать, что то широкое применение принципа добросовестности, которое сегодня стало очевидным, не может не привести и к расширению начал прецедентного применения гражданского закона судами. Это совершенно неизбежное следствие введения принципа в судебную практику»* [10, с. 239]. Хотелось бы отметить, что этот тезис справедлив и для применения принципа добросовестности в правоотношениях по поводу исключительных прав. При этом следует согласиться со справедливостью утверждения о том, что решения иностранных судов могут быть иллюстрацией для накопления национальной практики, но не основой, поскольку полный перенос содержания принципа добросовестности в иную национальную и даже социальную систему невозможен [10, с. 241].

Принцип добросовестности является общеобязательным (применяемым судом вне зависимости от того, ссылаются на него стороны или нет) и обладает высокой степенью абстрактности (не может

быть применен иначе, чем путем его конкретизации применительно к фактам, установленным судом в каждом конкретном случае) [10, с. 236]. Гражданский кодекс РФ содержит<sup>7</sup>:

- 1) общий принцип добросовестности<sup>8</sup>;
- 2) запрет (и санкцию за нарушение этого запрета) на некоторые частные случаи недобросовестного поведения;
- 3) запрет на злоупотребление правом, выражающееся, в частности, в обходе закона с противоправной целью;
- 4) запрет на заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.

Также необходимо учитывать и накопленную практику применения принципа добросовестности в договорном праве: в частности, приравнение неосмотрительного поведения к недобросовестному поведению при применении статьи 302 ГК РФ [10, с. 243]. Имеет смысл вспомнить о предлагаемом доктриной разделении добросовестности на добросовестность субъективную и объективную<sup>9</sup>. Но, поскольку это разделение не принято законодателем и не прослеживается явно в судебной практике, следует согласиться с мнением, что одобряемое правописание поведение участников гражданского оборота должно быть одновременно добросовестным и разумным<sup>10</sup>, причем разумность может

<sup>6</sup> Статья 1 ГК РФ: «3. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения».

<sup>7</sup> Статья 10 ГК РФ.

<sup>8</sup> По поводу спора о наличии или отсутствии в гражданском законодательстве «запрета на недобросовестное поведение» см. [10, с. 241–246].

<sup>9</sup> Разделение понятий «добросовестность» и «принцип доброй совести» был предложен И.Б. Новицким в статье «Принцип доброй совести в проекте обязательственного права», напечатанной в номерах 6–8 издания «Вестник гражданского права» за 1916 год [11]. Кроме того, можно сослаться на проф. Э.П. Гаврилова, который также отмечает, что понятие добросовестности в действующем Гражданском кодексе имеет два значения: незнание владельца имущества о неправомерности своего владения (добросовестность в субъективном смысле) и соответствие действий управомоченного субъекта «доброй совести» общим принципам справедливости, морали, нравственности (добросовестность в объективном смысле) [12].

<sup>10</sup> Что закрепляется в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [16] (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 25): «Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации».

определяться среди прочего тем, направлено ли поведение правообладателя на достижение основной цели, для которой обычно приобретается исключительное право на изобретение (в частности, получит ли правообладатель справедливое вознаграждение за раскрытие обществу существа и способа осуществления изобретения). При этом нужно, конечно, учитывать, что концепция целеполагания при определении, является ли осуществление права злоупотреблением, подвергается некоторыми исследователями критике из-за ее аморфности, и в определенной части с этой критикой можно согласиться<sup>11</sup>.

*При рассмотрении вопроса о последствиях обмана патентного ведомства можно ориентироваться на позицию законодателя и ВС РФ в отношении последствий обмана при гражданско-правовых способах возникновения гражданских прав*

Анализ накопленной административной и судебной практики по оспариванию решений Роспатента и/или Евразийского патентного ведомства лицами, не являющимися заявителями, не связанной с применением статьи 1398 ГК РФ, позволяет выделить несколько совокупностей фактических обстоятельств, требующих правовой классификации как недобросовестное поведение заявителя (патентообладателя):

1) обман патентного ведомства (например, относительно причин пропуска срока при подаче ходатайства о его восстановлении; относительно существования более раннего лекарственного средства, охватываемого патентом, при продлении срока действия патента; относительно раскрытия всех элементов изобретения в приоритетной заявке при споре о правильно установленной дате приоритета);

2) обход закона с противоправной целью (например, выделение заявки на полезную модель из заявки на изобретение с тем же самым объемом охраны после публикации заявки на изобретение; подача каскада выделенных заявок с целью продлить срок ответа на запрос за пределы пресекающего срока, установленного законом; подача «каскада» выделенных заявок с целью продления срока действия наиболее позднего выданного из указанной серии патента и пр.);

3) противоречивое поведение в ходе административных процедур;

4) иное недобросовестное поведение (например, патентование, в том числе включение в независимый пункт заведомо непатентоспособного объекта).

Следует оговориться, что вопрос добросовестности патентообладателя (заявителя) не должен иметь правового значения при оспаривании решений о выдаче патента, прямо предусмотренных статьей 1398 ГК РФ. То есть неважно, заблуждался ли заявитель относительно патентоспособности его изобретения или нет, непатентоспособное изобретение не имеет той пользы для общества, которая позволяет этому обществу ограничить себя в правах использования такого изобретения. При этом заявитель может обманывать патентное ведомство или добросовестно заблуждаться при доказывании промышленной применимости или изобретательского уровня.

При рассмотрении вопроса о последствиях обмана патентного ведомства можно ориентироваться на позицию законодателя и Верховного Суда в отношении последствий обмана при гражданско-правовых способах возникновения гражданских прав, а именно при заключении гражданско-правовой сделки. В случае если при заключении сделки была сообщена ложная информация и/или не была сообщена существенная для сделки информация, та-

<sup>11</sup> См. [13, с. 47, с. 58]. Причем в отношении злоупотребления процессуальными правами ситуация иная: в процессе цель каждого правомочия, предоставленного участникам процесса, определена. Субъективные процессуальные права нацелены на реализацию принципов гражданского, уголовного, арбитражного, административного процессов. Если лицо использует эти права не для реализации этих принципов (законность, непосредственность, экономия судебного времени, состязательность и равноправие сторон), а для обрательной цели, можно говорить о злоупотреблении. С материальным правом ситуация гораздо сложнее, что и вызывает горячие споры в понимании того, что есть злоупотребление правом.

кая сделка может быть признана недействительной по иску потерпевшего. (С определенным уровнем допущений и оговорок можно сказать, что в ситуации с исключительным правом «сделка» совершается между обществом в целом и патентообладателем, а Роспатент выступает как административный орган, на который возложена функция по обеспечению законности совершения указанной сделки)<sup>12</sup>.

Споры о последствиях обмана патентного ведомства, не вытекающие напрямую из применения статьи 1398 ГК РФ, все чаще и чаще появляются в практике Суда по интеллектуальным правам. В качестве примера уже разрешенного спора можно сослаться на дело СИП-155/2014 (одно из первых дел о признании решения о продлении срока действия патента незаконным), а в качестве спора, который еще должен быть разрешен – на дело СИП-536/2021.

Следует отметить, что до определенного момента при рассмотрении этих споров возникают сложности с процессуальными нормами (срок для обжалования оспариваемого решения, заинтересованность в подаче заявления об оспаривании решения<sup>13</sup>, доступность информации об оспариваемом решении и получение соответствующих доказательств). Однако в случае преодоления таких сложностей и если установлен обман патентного ведомства относительно обстоятельств, имеющих значение для решения административного органа, материально-правовые последствия в виде необходимости отмены оспариваемого решения очевидны (например, если разрешение на применение лекарственного средства должно быть первым согласно закону, а оно было не первым, то отсутствуют обстоятельства, которые давали право на получение соответствующего решения, то есть решение признается незаконным).

В споре по делу СИП-155/2014 заявитель (истец) оспаривал решение Роспатента о продлении срока

действия патента, относящегося к лекарственному средству, в соответствии со статьей 1363 ГК РФ (продление за пределы обычного двадцатилетнего срока). Такое продление срока действия патента, относящегося к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, возможно согласно статье 1363 ГК РФ: срок действия патента может быть продлен на определенных условиях до пяти дополнительных лет. Очевидно, что это дополнительное самоограничение со стороны общества возможно только в том случае, если патентообладатель при испрашивании такого продления действует добросовестно, иначе в его установлении нет никакой целесообразности для общества и нет никакой справедливости.

При испрашивании такой льготы патентообладатель ограничен определенным сроком: он должен подать соответствующее заявление в течение шести месяцев с даты получения первого разрешения на применение лекарственного средства или в течение шести месяцев с даты получения патента (в зависимости от того, что произошло позже – получено разрешение или выдан патент). В рассматриваемом споре по делу СИП-155/2014 патентообладатель подал заявление гораздо позже установленного срока как в отношении даты получения первого разрешения, так и в отношении даты выдачи патента, но в течение шести месяцев с даты регистрации нового лекарственного средства, которое также подпадало под действие патента. Безусловно, ситуация могла стать спорной еще на стадии рассмотрения заявления о продлении срока действия патента в Роспатенте: можно ли считать получение первого разрешения на второе лекарственное средство, относящееся к патенту, основанием для продления срока действия патента? Если исходить из правовой природы института продления срока действия патента на лекарственное средство, то нельзя. Но патентообладатель не дал возможности Роспатенту высказать свое мнение по этому поводу, поскольку

<sup>12</sup> Из пункта 99 Постановления Пленума Верховного Суда № 25: «Обманом считается не только сообщение информации, не соответствующей действительности, но также и намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота (пункт 2 статьи 179 ГК РФ)».

<sup>13</sup> Нельзя не отметить здесь Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2021 г. по делу № СИП-461/2020, которое совершенно справедливо отмечено среди патентных юристов как долгожданное и необходимое для дальнейшего развития практики разрешения патентных споров в сторону соблюдения баланса частного и публичного интересов.

не указал в поданном заявлении и представленных впоследствии материалах, что, согласно материалам дела, еще в 1996 г. им уже было получено первое разрешение на применение этого изобретения. В своем решении Суд по интеллектуальным правам не оценивал добросовестность патентообладателя, поскольку в данной категории дел это не нужно: если разрешение на применение было не первым, то оснований для продления срока действия патента не возникло, а, следовательно, решение о продлении срока действия патента было признано недействительным.

Усложнение судебной практики приводит к возникновению более сложных споров. Например, о том, какие последствия имеет обман патентного ведомства при подаче ходатайства о восстановлении пропущенного срока (например, при подаче ходатайства о проведении экспертизы по существу или о продлении срока ответа на запрос). Или о том, можно ли исправить последствия, если заявитель обманул патентное ведомство в отношении уважительных причин пропуска того или иного срока, но у него были иные уважительные причины, по которым пропущен срок.

Особый интерес представляют споры о том, совершил ли патентообладатель при патентовании изобретения (или полезной модели) обход закона с противоправной целью. При этом, к сожалению, недостаточная правовая урегулированность ряда институтов патентного права приводит к тому, что эти институты начинают повсеместно использоваться для обхода запретительных процедурных норм при рассмотрении заявки. Наиболее ярким примером является институт выделенных заявок [9, с. 23], некоторые споры в отношении которого уже находятся в Суде по интеллектуальным правам, а некоторые – лишь на стадии административного спора в Роспатенте. Выделенная заявка не имеет правового или даже доктринального определения, при этом все специалисты в области патентного права обычно примерно понимают, о чем идет речь.

В статье 4G Парижской конвенции по охране промышленной собственности зафиксированы две нормы:

1) норма прямого действия. Иными словами, должна существовать возможность разделить заявку, если экспертиза обнаружит, что заявка содержит в себе притязания на несколько разных изобретений (часть 1 статьи 4G);

2) норма, не являющаяся нормой прямого действия, или несамоисполнимая норма международного договора, которая должна быть имплементирована в национальное законодательство. То есть национальное законодательство должно определить условия, при которых заявитель вправе разделить заявку по своей инициативе (часть 2 статьи 4G).

При этом интересно уточнить некоторые подробности, касающиеся истории введения статьи 4G (2) в Парижскую конвенцию. Это событие явилось результатом Лондонской резолюции AIPPI<sup>14</sup> 1932 г. (R 32/7) и Пражской резолюции AIPPI 1938 г. (R 38/2). В Лондонской резолюции R 32/7 утверждалось, что добровольное разделение должно быть доступно, чтобы заявитель мог ускорить предоставление правовой охраны частям заявки, по которым нет спора о патентоспособности (то есть выделялась бесспорная часть, а по спорной делопроизводство продолжалось, в то время как сегодня, наоборот, выделяется наиболее спорная часть, чтобы таким образом заново начать отсчет сроков ответов на запрос). В Пражской резолюции утверждалось, что добровольное разделение было оправдано также для того, чтобы позволить заявителю упростить независимое использование нескольких различных элементов изобретения, содержащихся в исходной заявке. Интересно также проследить за обсуждением предложений по внесению соответствующих изменений. Например, Венгерская группа AIPPI на конгрессе 1935 года (Лондон) предложила следующий вариант: *«В случае если заявка содержит несколько изобретений, которые, согласно законодательству страны, не могут быть включены в одну и ту же за-»*

<sup>14</sup> AIPPI – Международная ассоциация по охране промышленной собственности, созданная в 1897 г. Основная цель ее деятельности – развитие и гармонизация права интеллектуальной собственности. См. официальный сайт AIPPI [Электронный ресурс] // URL: <https://aippi.org/> (дата обращения: 21.02.2022).



© [www.istockphoto.com/Vladimir Cetinski](http://www.istockphoto.com/Vladimir Cetinski)

явку, заявителю будет разрешено (однако, соблюдая законы страны) разделить свою заявку либо по своей собственной воле, либо по согласованию со стороны властей, сохранив в качестве даты каждой заявки на разделение дату первоначальной заявки, и при необходимости воспользоваться правом приоритета» [14, р. 101]. В то же время немецкая группа вообще выступала против введения этой нормы и, соответственно, против возможности разделения заявок.

Что касается Гражданского кодекса РФ, то часть 4 статьи 1381 в одинаковой мере относится как к заявкам, разделенным по инициативе экспертизы, так и к заявкам, разделенным по инициативе заявителя. Указанная статья устанавливает, что если заявку можно считать выделенной, то ее дата подачи (от которой отсчитывается срок действия патента в дальнейшем), а также дата приоритета (которая отсекает уровень техники для определения патентоспособности изобретения или полезной модели) определяются по дате подачи первоначальной заявки, в которой это «последнее» изобретение или

полезная модель раскрыты. При этом законодатель устанавливает ограничения по сроку подачи такой выделенной заявки: она может быть подана только в том случае, если «первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента». То есть заявитель, как обычно, может подать любую заявку в патентное ведомство. При этом он может указать, что изобретение уже было раскрыто ранее в такой-то заявке (ее законодатель называет первоначальной) и что вопрос о патентоспособности изобретений, охватываемых формулой этой заявки, еще не разрешен (то есть заявка не отозвана, не признана отозванной, не исчерпана предусмотренная Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по ней, а если по ней

принято решение о выдаче патента, то регистрация изобретения еще не состоялась).

При этом очевидно, что формулировка части 4 статьи 1381 ГК РФ не дает определения выделенной заявки и не позволяет определить, какие признаки имманентно присущи выделенной заявке (при отсутствии одного из таких признаков заявка не считается выделенной), а какие – являются последствиями признания заявки в качестве выделенной.

Наверное, единственным признаком выделенной заявки, установленным частью 4 статьи 1381 ГК РФ, является то, что она относится к изобретению (или полезной модели), которое раскрыто в первоначальной заявке. Если это изобретение не раскрыто во всей совокупности его признаков в первоначальной заявке, то заявка не может считаться выделенной, а, следовательно, ее подача не вызывает соответствующих последствий (сохранение даты подачи и приоритета первоначальной заявки).

Следует учитывать и складывающуюся судебную практику, которая исходя из толкования закона устанавливает дополнительные признаки выделенной заявки. Например, в деле СИП-482/2021 Суд по интеллектуальным правам указал, что «*выделение заявки имеет место в случае, когда в материалах заявки раскрыто несколько технических решений, но правовая охрана испрашивалась только на один объект*»<sup>15</sup>. То есть судебная практика устанавливает второй признак, который должен быть присущ выделенной заявке: объем охраны изобретения по первоначальной заявке и объем охраны изобретения по выделенной заявке должны не просто отличаться друг от друга – они не должны пересекаться (не должно быть ситуации, при

которой одно и то же техническое решение будет подпадать как под формулу изобретения по первоначальной заявке, так и под формулу изобретения по выделенной заявке). В ином случае выделенная заявка иногда становится инструментом обхода закона: в частности, позволяет обойти установленный статьей 1379 ГК РФ запрет на преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель после публикации информации о заявке. Но такое толкование сильно сужает возможности для подачи выделенных заявок по сравнению с текущей административной практикой, которая позволяет оставить в выделенной заявке те же технические решения, что и в первоначальной заявке, но только с условием, что в выделенной заявке объем охраны изобретения (полезной модели) не должен быть шире объема охраны изобретения (полезной модели) по первоначальной заявке.

Споры возникают даже в отношении того, что считать первоначальной заявкой. Так, если из заявки А выделена заявка В, а затем из нее выделена заявка С, то кажется очевидным, что первоначальной для обеих заявок следует считать заявку А. Однако в административной практике на сегодняшний день применяется иное толкование, когда для заявки С первоначальной считается заявка В. Правовая ущербность такого подхода становится наиболее наглядной в том случае, когда кто-либо находит возможность его использования в целях, очевидно противоречащих целям правового регулирования того же или иного института.

В частности, недостатки такого толкования понятия «первоначальная заявка» стали очевидны, когда один из патентообладателей получил патент в 2008 году<sup>16</sup>, а в 2021 получил решение о выдаче

<sup>15</sup> А также: «При этом выделенная заявка может быть подана не только в случае, когда по первоначальной заявке установлено нарушение требования единства изобретения, полезной модели, но и в иных случаях, например, когда раскрытие изобретения или полезной модели по выделенной заявке содержалось только в описании, а не в формуле изобретения или полезной модели первоначальной заявки».

<sup>16</sup> Речь идет об истории делопроизводства по патенту РФ № RU2746132, который был выдан 7 апреля 2021 года по заявке RU2020135467, а затем продлен дополнительным патентом от 2 августа 2021 года. Дата приоритета – 20 мая 2002 года. Эта заявка RU2020135467 является выделенной из заявки RU2017131447, которая является выделенной из заявки RU2013115635 (патент RU2643764 выдан 5 февраля 2018 года), которая является выделенной из заявки RU2008122558 (патент RU2489151 выдан 10 августа 2013 года), которая является выделенной из заявки RU2004137489 (патент RU2337916 выдан 10 ноября 2008 года), которая является национальной фазой заявки PCT/PCT/US03/15591, поданной 15 мая 2003 года и опубликованной как PCT/WO03/099836 4 декабря 2003 года.

патента на тождественное изобретение (в результате последовательной подачи четырех выделенных заявок), затем прекратил действие патента, полученного в 2008 году, получил патент в 2021 году и продлил действие этого нового патента до 25 лет, поскольку формально у него была возможность подать заявление о продлении патента в течение шести месяцев с даты его выдачи. Таким образом, в этом случае мы также имеем дело с обходом закона. Спорным моментом будет вопрос о наличии или отсутствии противоправной цели у такого обхода. Следует полагать, что продление срока действия патента за разрешенные законом пределы или продление пресекательных сроков в ходе делопроизводства по заявке на выдачу патента может считаться противоправной целью.

Помня о границах исключительного права на изобретение во времени [1, с. 81], следует дополнительно подчеркнуть, что срок действия патента (20 лет) строго отсчитывается от даты подачи той заявки, в которой это изобретение раскрыто обществу, с учетом требований как Парижской конвенции, так и норм части 3 статьи 1381 ГК РФ. Согласно указанным требованиям изобретение может быть раскрыто в заявке, поданной за год до подачи той, по которой будет выдан патент со сроком действия 20 лет, но в большинстве случаев эта более ранняя заявка еще не будет опубликована к дате подачи второй. При этом нормально функционирующее современное общество заинтересовано в стабильном гражданском обороте, а именно в производстве инновационных решений на собственной территории, в здоровой конкуренции, в доступности инновационных решений для своих граждан, а также в том, чтобы капитал оставался в стране и вкладывался в длительные инвестиционные проекты.

В большинстве случаев конкурентам патентообладателя необходимо максимально быстро определить, на что именно он получит патент и когда это произойдет. Если в стране сложилась достаточно эффективная система защиты патентных прав и после выдачи патента нарушителю патентных прав придется не просто понести дополнительные издержки в виде лицензионных платежей (финансовый риск, которые будущий возможный нарушитель может заложить в свой бизнес-план), но и вообще разрушить гражданский оборот, в котором

он участвует, заявитель – будущий патентообладатель – должен максимально быстро определиться со своими притязаниями, сообщить об этом обществу, а экспертиза должна максимально быстро и прозрачно дать ответ, являются ли эти притязания патентоспособными.

Именно поэтому российское патентное законодательство (как и законодательства большинства стран) ограничивает:

- 1) срок для подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу;
- 2) возможность преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель (до даты публикации заявки на изобретение);
- 3) срок действия патента (и возможность его продления для тех случаев, когда эта возможность установлена законом);
- 4) срок для восстановления заявки, признанной отозванной;
- 5) срок для разделения заявки (если все же считать, что «выделенная заявка», упомянутая в части 4 статьи 1381 ГК РФ, и есть реализация права на разделение заявки согласно статье 4G Парижской конвенции).

Для этой же цели устанавливается возможность третьим лицам так или иначе принять участие в экспертизе заявки (в частности, подать ходатайство об экспертизе по существу или представить обращение, в котором обосновать свое мнение о непатентоспособности заявленного объекта).

Институт подачи выделенных заявок в том виде, в котором он реализован сейчас, позволяет обойти все указанные выше ограничения:

- 1) сдвинуть срок окончания экспертизы по существу, последовательно подавая новые выделенные заявки, по которым экспертиза начинается заново, при этом в предыдущих заявках можно оставлять заведомо непатентоспособные или коммерчески неперспективные варианты раскрытых в первоначальной заявке технических решений;

2) почти бесконечно продлевать срок ответа на запрос экспертизы по существу, каждый раз подавая выделенные заявки, как только истекает срок максимального продления срока ответа на запрос;

3) по сути, преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель, причем намного позже даты публикации сведений о заявке на изобретение, обходя запрет, изложенный в статье 1379 ГК РФ;

*Безусловно, правовое урегулирование института выделенных заявок снизит риски, связанные с использованием этого института для обхода закона при патентовании изобретений*

4) бесконечно вносить изменения в формулу изобретения, корректируя ее под выходящие на рынок продукты конкурентов;

5) затруднять конкурентам вмешательство в ход экспертизы их заявки на изобретение, поскольку выделенные заявки будут опубликованы только через 18 месяцев после их поступления в Роспатент, а существенная часть экспертизы (если не вся) к этому моменту уже будет завершена.

Поскольку российское законодательство, по сути, так и не определило условий разделения заявки по инициативе заявителя, правоприменительный административный орган не может ограничивать заявителей в подаче заявок, которые заявитель считает выделенными, поскольку право, установленное Парижской конвенцией, по-видимому, существует, а ограничения национального законодательства – нет.

Автор полагает, что закон все же должен содержать норму, описывающую случаи и условия возможности подачи выделенной заявки по инициативе заявителя, а также характер такого разделения, например: могут ли объемы охраны выделенной и первоначальной заявки пересекаться, может ли быть подана выделенная заявка на решение, отсутствовавшее в формуле изобретения на момент публикации

заявки, какие изменения могут вноситься в выделенную заявку и т. п. Конечно, самое логичное решение – толковать статью 4G Парижской Конвенции, исходя из ее смысла и истории внесения указанных изменений, то есть считать, что заявитель имеет право разделить заявку по своей инициативе в тех же самых случаях, в каких экспертиза вправе ему это предложить. При этом право на подачу выделенной во всех иных случаях (продолженной и какой угодно другой вторичной) заявки должно быть предоставлено заявителю федеральным законом, как и любое иное самостоятельное основание возникновения гражданских прав и обязанностей.

Итак, автор считает, что, помимо правильного применения уже существующих норм, необходимо соблюдение следующих принципов в отношении выделенных заявок, если возможность их подачи (будет) предусмотрена законодательством:

1) принцип публичности информации о незавершенности процесса выдачи патента. Выделенная заявка не должна быть «подводной лодкой», как это происходит сейчас, поскольку информация о поданной выделенной заявке не отражается в истории делопроизводства по первоначальной заявке, а публикуется такая заявка через 18 месяцев после ее подачи. Таким образом, у третьих лиц нет информации ни о поданной выделенной заявке, ни о ее содержании;

2) выделенная заявка не должна быть механизмом обхода установленных законом запретов при ведении делопроизводства, то есть:

– выделенная заявка не должна быть механизмом продления срока ответа на запрос свыше установленного законом, поэтому она должна следовать судьбе основной заявки. Иными словами, если первоначальная заявка считается отозванной в связи с отсутствием ответа на запрос, то же должно происходить и с выделенной;

– выделенная заявка не должна быть механизмом необоснованного расширения объема охраны;

3) объем правовой охраны по патенту, полученному по выделенной заявке, либо не должен пересекаться с объемом правовой охраны по первоначальной

чальной заявке, либо, если законодатель сочтет это необходимым, может пересекаться с объемом правовой охраны по первоначальному патенту только в той степени, в которой мог бы быть выдан патент на тот же объем, если бы эта заявка не была выделенной и если бы первоначальная заявка была включена в уровень техники по отношению к выделенной;

4) выделение заявки на полезную модель из заявки на изобретение должно быть осуществлено только в срок, который позволяет преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель, и это должно быть прямо предусмотрено в законе, поскольку является основанием возникновения нового права;

5) продление может быть применено только в отношении патента, полученного по первоначальной заявке.

Следует обратить внимание на то, что использование института правового регулирования выделенных заявок в целях, противоречащих сути патентной системы, привлекает внимание и зарубежных специалистов в области патентного права, которые также ищут пути противодействия недобросовестному использованию этого механизма.

В первом пункте Резолюции AIPPI, принятой на Конгрессе 2016 года и посвященной публикации патентных заявок, указано: *«Когда заявка вытекает из более ранней заявки, являясь выделенной или продолженной заявкой, такая заявка должна быть опубликована как можно скорее после подачи, если более ранняя заявка уже опубликована, а если более ранняя заявка не опубликована, – тогда одновременно с наиболее ранней родительской заявкой или как можно скорее после публикации наиболее ранней заявки».*

А в Резолюции AIPPI 2007 года под названием «Выделенные, продолженные и частично продолженные патентные заявки» признается, что, хотя выделенные и продолженные заявки дают возможность гибкости в выборе стратегии патентования, они могут приводить к задержкам и сложностям при ведении делопроизводства, а также создают правовую неопределенность для третьих лиц. Резо-

люция указывает, что во избежание этой правовой неопределенности необходимо ускорять публикацию выделенных и продолженных заявок, а в отношении продолженных заявок разумно установить ограничения по времени их подачи во избежание злоупотреблений. При этом к продолженным заявкам в смысле, который им придает цитируемая резолюция, относятся заявки, относящиеся к тем же изобретениям, которые были охарактеризованы в формуле первоначальной заявки (большинство выделенных заявок в Российской Федерации являются именно такими).

При подготовке к обсуждению Резолюции AIPPI 2007 года национальным группам AIPPI был задан следующий вопрос: если правовая система их стран позволяет подавать выделенные и продолженные заявки, каким образом в их законодательстве обоснована целесообразность и возможность подачи таких заявок, то есть для чего они подаются? Согласно Сводному отчету на вопрос Q193 «Выделенные, продолженные и частично продолженные патентные заявки» те группы, которые ответили на этот вопрос, подчеркивали необходимость преодоления возражений о несоответствии заявки требованиям единства изобретения. В то же время ни одна из групп в 2007 году не сочла возможным указать, что выделенные заявки разрешены законодательством для того, чтобы продлить возможность делопроизводства по заявке или скрыть от третьих лиц ход делопроизводства по заявке.

Безусловно, правовое урегулирование института выделенных заявок снизит риски, связанные с использованием этого института для обхода закона при патентовании изобретений. Однако очевидно, что общее применение принципа добросовестности к отношениям по получению патента на изобретение (полезную модель) будет создавать препятствия для таких действий и при текущем правовом регулировании. Таким образом, детальное изучение возможности применения этого принципа к спорам о законности решения патентного ведомства о выдаче патента (по основаниям, не указанным в статье 1398 ГК РФ) позволит не допустить возможности злоупотребления осуществлением исключительных прав на изобретение (полезную модель), поскольку поставит под сомнение само существование такого права. ■

## ЛИТЕРАТУРА:

1. Ворожевич А.С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты. Дисс. ... докт. юрид. наук. – М., 2021.
2. Гаврилов Э.П. О введении в Гражданский кодекс РФ общих норм, устанавливающих принцип добросовестности // Хозяйство и право. 2013. № 8. С. 1–9.
3. Джермакян В.Ю. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства (российский и зарубежный опыт). – М: Информ.-издат. центр Роспатента, 2004.
4. Джермакян В.Ю. Доктрина эстоппель в спорах о нарушении патентов // Патенты и лицензии. 2011. № 6. С. 13–17.
5. Еременко В.И. Принцип эстоппель и судебные прецеденты // Изобретательство. 2013. № 5. С. 15–26.
6. Синицын С.А. Принудительная лицензия как универсальное и прогрессивное средство защиты частного и публичного интереса при осуществлении патентных прав» // Защита исключительных прав на изобретения, используемые в лекарственных препаратах: проблемы правового регулирования и направления совершенствования законодательства: монография / под ред. О.В. Гутникова, С.А. Синицына. – М.: ООО «Юридическая фирма «Контракт», 2019.
7. Залесов А.В. Злоупотребление патентом в России и за рубежом // Патенты и лицензии. 2013. № 1. С. 17–26.
8. Залесов А.В. Об отсутствии исключительного права на изобретение у создавшего его изобретателя // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2021. № 11. С. 15–21.
9. Залесов А.В., Озолина И.Г. Выделенные заявки на выдачу патента – инструмент обхода закона? // Патентный поверенный. 2021. № 2. С. 23.
10. Скловский К.И. Сделка и ее действие (4-е изд., доп.). Комментарий главы 9 ГК РФ. Принцип добросовестности. – М.: Изд-во «Статус», 2019.
11. Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского права. 2006. № 1. С. 124–281.
12. Гаврилов Э.П. О введении в Гражданский кодекс РФ общих норм, устанавливающих принцип добросовестности // Хозяйство и право. 2013. № 8. С. 1–9.
13. Бекназар-Юзбашев Г.Т. Злоупотребление правом и принцип доброй совести в гражданском праве России и Германии. Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2010.
14. Annuaire De L'association Internationale Pour La Protection De La Propriété Industrielle. 36° Année. No. 4, 2e Serie. – Paris, 1933 [Электронный ресурс] // URL: <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueld=3275> (дата обращения: 21.02.2022).
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
16. Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».