

УДК 347.77(477)

Р. Е. Эннан

## ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИЗОБРЕТЕНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Общепризнано, что наиболее распространенным и значимым результатом научно-технического творчества являются изобретения, имеющие высокую социальную и экономическую значимость, что обусловило необходимость правового регулирования отношений, связанных с созданием, оформлением и использованием изобретений. Термин «*изобретение*» в человеческом сознании отражает реальность, существующую независимо от права, поскольку изобретение является не правовой, а естественно-технической категорией и создание изобретений, а также их использование не всегда было связано с правовым регулированием. Термином «*изобретение*» в технической, философской, художественной литературе обозначают нечто новое, оригинальное (новую технологию, конструкцию). В патентном праве этот термин имеет более узкое и строго определенное содержание: здесь речь идет о юридически значимом, патентоспособном изобретении, поэтому в специальной литературе говорят об изобретении в техническом смысле и об изобретении как объекте правовой охраны. Отсюда следует, что лицо, считающее себя изобретателем, официально может быть признано таковым только в случае получения патента на изобретение. Этот охраняемый документ выдается, если объект, который просят признать изобретением, соответствует критериям патентоспособности, установленным законодательством. Приобретение (оформление) патентных прав на изобретение требует прохождения ряда формальностей, причем достаточно сложных [1, с. 63].

Законодательство об охране изобретений регламентирует отношения, связанные с созданием изобретений (например, специальный правовой режим устанавливается для так называемых служебных изобретений), оформлением прав на изобретения (получение патента), а также использованием изобретений. Законы зарубежных стран содержат характеристику патентоспособного изобретения: обычно характеристика включает перечень объектов, признаваемых изобретениями и на которые выдается патент, а также критерии патентоспособности изобретения. Право каждой из зарубежных стран исходит, по существу, из универсальной концепции «стандарта изобретения», признавая изобретением такое решение, которое отвечает требованию новизны, соответствует изобретательскому уровню и является промышленно применимым. Однако при совпадении терминологии содержание каждого критерия в разных странах неодинаково [2, с. 7].

Следует отметить, что Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) определяет ряд положений, касающихся правовой охраны изобретений. Так, в ст. 27 и ст. 29 перечислены объекты изобретения; в качестве критериев патентоспособности изобретения определены новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость. При этом установлено, что страны могут рассматривать критерий «изобретательский уровень» как

аналог «неочевидности», а «промышленную применимость» и «полезность» как эквивалентные понятия [3, с. 72].

*Объектами изобретения* во всех зарубежных странах являются устройства, способы и вещества. В Германии устройства делятся на следующие виды: аппараты, механизмы, изделия, схемы; в США — на машины и изделия. В Германии и Японии способы подразделяют на способы производства (например, способы обработки металлов) и способы действия (например, способы измерения, испытания). Различают вещества, полученные нехимическим путем (растворы, эмульсии), и вещества, полученные химическим путем. В некоторых странах охраняется так называемое изобретение на применение, т. е. использование известного способа, машины, изделия, комбинации вещества или материала по новому назначению. В ряде стран к объектам изобретений относятся также такие объекты живой природы, как штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных. Разновидностью устройств являются, в частности, электронные схемы: в Германии их выделяют в особую категорию изобретений [4, с. 162].

*Новизна изобретения* определяется специальной экспертизой, учитывающей все общедоступные на дату приоритета источники. Круг таких источников достаточно обширен: к ним относятся предшествующие патентные заявки и выданные патенты, различного рода печатные издания (книги, журналы), устные сообщения, открытое применение объекта (продажа изделий, выставочные и ярмарочные экспонаты). В подавляющем большинстве зарубежных стран к изобретению предъявляется требование *абсолютной* мировой новизны, когда учитываются все источники, имеющиеся как в данной стране, так и за границей. В некоторых странах (например, США, Япония, КНР) к изобретению предъявляется требование локальной (относительной) новизны, когда во внимание не принимаются некоторые источники, известные за пределами данной страны.

Однако лишь одной формальной новизны недостаточно для признания решения изобретением: решение должно отвечать определенному качественному уровню, который обозначается через термины «*неочевидность*» (США, Швейцария), «*изобретательский шаг*» (Англия), «*изобретательский уровень*» (Япония, КНР). Названный критерий патентоспособности относится к оценочным, не поддается формализации, и законодательство ряда зарубежных стран содержит характеристику критерия, и эти характеристики не всегда совпадают. Сущность критерия новизны может быть сформулирована следующим образом: единица научно-технического знания (именно им является изобретение) считается новой, если она к моменту ее создания отсутствует среди ранее установленных научно-технических знаний (в том числе предыдущих изобретений). При этом изобретение не рассматривается как несоответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты [5, с. 40].

Приведенная характеристика основана на опыте экспертизы изобретений ведущих стран мира и на соответствующих положениях их патентного законодательства. Например, ст. 29–1 Патентного закона Японии гласит, что, если

изобретение могло быть легко осуществлено до подачи заявки на патент лицом, имеющим обычные познания в области, к которой относится изобретение, на основе известных решений, патент на это изобретение не выдается. Содержанием данного критерия независимо от обозначающего его термина является то, что новое решение признается изобретением, если оно существенно превышает уровень техники: считается, что решение имеет изобретательский уровень, если оно для так называемого среднего специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Общепризнано, что большинство споров о недействительности патента возникает именно на основании очевидности технического решения: в судебном разбирательстве патентообладатели доказывают наличие так называемых косвенных доказательственных признаков, в той или иной степени подтверждающих наличие изобретательского уровня. Эти признаки учитываются в США, ФРГ, Великобритании, Франции и других зарубежных странах. Главными среди этих признаков являются, в частности: коммерческий успех изобретения (достоинства решения обеспечили увеличение объемов его внедрения, снижение издержек); удовлетворение давно существовавшей потребности в изобретении (его внедрение происходит повсеместно и быстро); предшествовавшие безуспешные попытки решить ту же задачу известными техническими средствами. Практика патентных ведомств и судебная практика в зарубежных странах разработали ряд правил для решения вопроса о неочевидности (очевидности) изобретения. В частности, в США разработан Свод негативных и позитивных правил для подачи заявок: позитивные правила используются для подтверждения неочевидности, негативные — для подтверждения очевидности. Правила Свода и практика его применения получили распространение в Мексике и Перу [6, с. 43].

В большинстве зарубежных стран к изобретению предъявляется требование *промышленной применимости* и лишь в некоторых *полезности* (США). Под промышленной применимостью понимается возможность неоднократного воспроизведения объекта изобретения. При этом промышленная применимость понимается широко, обозначая все сферы деятельности человека — как собственно промышленное производство, так и образование, медицину, сельское хозяйство. Так, согласно § 4 Закона о патентах Великобритании изобретение считается промышленно применимым, если оно может быть осуществлено или использовано в любой отрасли промышленности, включая сельское хозяйство; аналогичная формулировка содержится в Кодексе интеллектуальной собственности Франции [7, с. 41].

В ряде зарубежных стран промышленная применимость определяет круг патентоспособных объектов (Швейцария, Франция). В законодательстве США под полезностью понимается работоспособность объекта, возможность выполнения им функций, приводимых в описании. Закон не говорит о необходимости определения степени полезности того или иного изобретения: требуется лишь, чтобы изобретение было применимым на практике и чтобы его применение не противоречило морали и политике. В КНР критерий практической применимо-

сти, по сути, сближается с требованием полезности: если изобретательское достижение не может быть воплощено в производительную силу, оно теряет свою потребительскую ценность и необходимость в его охране отпадает [8, с. 57].

В законодательстве зарубежных стран понятие изобретения раскрывается также через перечень *непатентоспособных* объектов. При этом основания непатентоспособности различны. Прежде всего непатентоспособными являются решения, не подпадающие ни под один из видов объектов, предусмотренных законодательством. К числу непатентоспособных объектов в ряде зарубежных стран относятся способы лечения и диагностики болезней человека, как не отвечающие критерию промышленной применимости (Франция, Япония); способы хирургического и терапевтического лечения и диагностики болезней человека или животных (Швейцария); не допускается выдача патентов на вещества, полученные путем превращения атомного ядра (Япония), если такое вещество предназначено для военных целей (США). Непатентоспособны изобретения, которые не могут быть материализованы (например, методы ведения предпринимательской деятельности, математические формулы). Непатентоспособны объекты, противоречащие морали, добрым нравам, либо объекты, применение которых противоречит законодательству (например, способ фальсификации пищевых продуктов) [9, с. 37].

Охранным документом, удостоверяющим исключительное право на изобретение, является патент, выдаваемый от имени государства патентным ведомством страны. Для получения патента необходим акт квалификации решения в качестве изобретения: квалификацию осуществляет также патентное ведомство. Процесс оформления патентных прав предполагает выполнение ряда формальностей, среди которых на первом месте стоит подача заявки на выдачу патента.

Заявка на изобретение — это совокупность документов, к составу, содержанию и форме которых предъявляются строгие требования, устанавливаемые национальными патентными ведомствами зарубежных стран. Обычно заявка включает следующие документы: заявление с просьбой о выдаче патента; описание изобретения; патентную формулу (в ряде стран — Германия, Франция, США, Япония — включается в описание); чертежи; реферат (аннотация). Заявка должна быть составлена на государственном языке страны. В разных странах состав заявки неодинаков: например, в США в состав заявки входит заявление о добросовестности приобретения прав на изобретение, когда заявитель указывает, что, по его мнению, он является первым изобретателем, что он не знает и не предполагает, что изобретение было когда-либо известно или применялось до того, как было сделано им. Заявка по общему правилу подается в патентное ведомство страны. Во Франции заявка может быть подана также в канцелярию коммерческого суда административной территории Франции. С 2002 г. в США возможна подача заявки через Интернет, и такую же возможность заявителям намеревается предоставить патентное ведомство Японии [10, с. 46].

В зависимости от субъекта, имеющего право подать заявку, различают две системы истребования патента: *изобретательскую* и *заявительскую*. При изо-

бретательской системе, принятой в большинстве зарубежных стран, право на подачу заявки признается только за действительным изобретателем либо также за его правопреемником. При заявительской системе право на подачу заявки признается за любым лицом, когда каждый заявитель предполагается правомерным обладателем изобретения, пока не будет доказано противоположное: в состав заявки не входят доказательства правопреемства, но в ряде зарубежных стран заявитель обязан назвать действительного изобретателя. Во всех странах иностранные заявители пользуются национальным режимом, но заявки могут подаваться только через патентных поверенных, внесенных в специальный реестр патентного ведомства (обязательное патентное представительство) [11, с. 68].

Каждая заявка должна отвечать требованию *единства изобретения*: это означает, что в одной заявке должен быть описан только один объект изобретения. Названное требование по-разному трактуется национальными законами зарубежных стран, но оно считается выполненным, если в заявке испрашивается патент либо на один объект, либо на несколько разных объектов, связанных общим изобретательским замыслом, т. е. на так называемое комплексное изобретение (например, способ и устройство для осуществления этого способа).

В зависимости от содержания процесса рассмотрения заявки различают три системы выдачи патентов: *явочную, проверочную* (исследовательскую), *отсроченную*.

*Явочная* система характеризуется тем, что в процессе экспертизы проверяется в основном соответствие заявки формальным требованиям и патент выдается без проверки соответствия заявленного решения критериям патентоспособности: заявка отклоняется, если она содержит объект, изъятый из сферы патентной охраны (противоречащий морали, «добрым нравам» и пр.). Преимущество явочной системы состоит в возможности быстрого получения патента; недостатком системы является возможность выдачи патентов и на непатентоспособные объекты. Споры о правомерности выдачи патента рассматриваются в судебном порядке. Такая система действует в некоторых странах Европы (Бельгия, Италия, Испания), Азии (Турция, Ирак, Сирия), Африки (Египет, ЮАР, Нигерия), Латинской Америки (Боливия, Уругвай, Панама) [12, с. 23].

*Проверочная* система характеризуется тем, что по заявке проводится патентная экспертиза, подтверждающая соответствие заявленного решения критериям патентоспособности (либо, напротив, не подтверждающая этого). Достоинством системы является «устойчивость» выданного патента, недостатком — сложность и длительность патентной процедуры (новое законодательство США установило, что срок рассмотрения заявки не может превышать 3 лет). Эта система действует в Швеции, Австрии, Норвегии, США, Канаде и других зарубежных странах. В рамках такой системы в процессе оформления патентных прав осуществляется публикация заявок. Так, в США по истечении 18 месяцев после даты подачи заявки (а по ходатайству заявителя — и ранее этого срока) она подлежит публикации, кроме секретных и некоторых других заявок. При этом публикация осуществляется в электронной форме.

Публикация заявок обусловила введение в американское патентное законодательство института *временной правовой охраны* изобретений, давно известной континентальному праву. Временная правовая охрана практически означает, что в период с даты публикации заявки и до даты выдачи патента заявленное изобретение охраняется в объеме опубликованной формулы: третье лицо, использующее такое изобретение в указанный период, выплачивает патентообладателю, получившему патент, денежную компенсацию, размер которой определяется соглашением сторон. При отказе в выдаче патента временная правовая охрана считается ненаступившей [13, с. 93].

Система *отсроченной экспертизы* предусматривает проведение экспертизы заявки на патентоспособность, но экспертиза проводится только после подачи заявителем или третьим лицом соответствующего ходатайства. При этой системе каждая принятая заявка публикуется через 18 месяцев, после чего в течение определенного срока заявитель вправе ходатайствовать о проведении экспертизы и выдаче патента: если ходатайство не поступило — экспертиза не проводится и патент не выдается. Срок подачи ходатайства в разных странах неодинаков (7 лет с даты подачи заявки — в Германии, 3 года с той же даты — в Японии; 6 месяцев с даты публикации заявки — в Великобритании). Данная система применяется в Нидерландах, Германии, Великобритании, Канаде, Республике Корея и некоторых других странах. Достоинством этой системы является то, что все поданные заявки становятся общедоступными, т. е. входят в уровень техники: помимо этого отпадает необходимость подвергать экспертизе все заявки, что экономит труд экспертов патентных ведомств. С момента публикации заявки заявленному изобретению предоставляется временная правовая охрана.

При любой системе выдачи патента значение имеет установление даты *приоритета* изобретения: на эту дату проверяется новизна изобретения (могут быть противопоставлены только источники, ставшие доступными неопределенному кругу лиц до даты приоритета); с этой даты исчисляются срок действия патента, срок подачи ходатайства о проведении экспертизы. По общему правилу приоритет изобретения устанавливается по дате поступления заявки в патентное ведомство. Вместе с тем имеются особые правила установления даты приоритета: речь идет о конвенционном и выставочном приоритете, положения, о которых содержит Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г. В ряде зарубежных стран (Германия, Франция) заявитель или любое третье лицо может после публикации заявки подать ходатайство о проведении патентным ведомством поиска по заявке. Отчет о поиске включает открытые публикации, принимаемые во внимание при определении патентоспособности заявленного объекта: отчет не содержит мнения экспертизы о патентоспособности решения, но позволяет заявителю принять решение либо о патентовании изобретения, либо об отказе от патентования.

Заключительной стадией делопроизводства по заявке является *выдача патента*, представляющего собой грамоту, содержащую наименование изобретения, фамилию изобретателя, фамилию либо наименование патентообладателя,

дату выдачи патента, срок его действия и другие реквизиты. Патентная грамота выдается в единственном экземпляре независимо от числа патентообладателей. Каждое изобретение заносится в специальный реестр: такие реестры ведут патентные ведомства зарубежных стран. За оформление патентных прав взимаются пошлины, вносимые за каждое юридически значимое действие — подачу заявки, внесение исправлений в заявку, преобразование заявки и т. д.

Патент на изобретение предоставляет его обладателю *исключительное право*, образующее совокупность правомочий патентообладателя по монопольному использованию изобретения в производственной и торговой деятельности, осуществлению коммерциализации изобретения иными способами, например передачей в залог, внесением в качестве уставного капитала. В ряде зарубежных стран эти правомочия сформулированы непосредственно в законе. Например, в соответствии с § 154(а) Патентного закона США сущность вытекающих из патента прав состоит в запрещении третьим лицам совершать действия по использованию охраняемого изобретения — изготовление, использование и продажа, а также все названные действия в отношении продукта, полученного запатентованным способом (косвенная охрана), той или иной степенью подробности аналогичные правомочия патентообладателя устанавливают законы практически всех зарубежных стран: патент исключает несанкционированное применение запатентованного изобретения в данной стране, ввоз в страну запатентованных изделий технологий, а патентообладатель имеет возможность преследовать правонарушителей по искам о нарушении патента. Действие исключительного права, вытекающего из патента, имеет срочный характер. Обычно патенты выдаются на срок от 5 до 20 лет. Начало срока действия исключительного права исчисляется в разных странах по-разному: по общему правилу он действует с даты подачи заявки (с даты приоритета изобретения) (США, Германия, Япония, Франция); с даты выдачи патента этот срок исчисляется в Бельгии, Португалии, Исландии, Аргентине, Уругвае, Боливии; в Иордании этот срок исчисляется с даты публикации заявки. *Продление* сроков действия патента предусмотрено лишь в некоторых странах: Исландия (на 5 лет), Ирландия, Австралия, Новая Зеландия, Пакистан, ЮАР (на 5—10 лет). Продление срока допускается по разным основаниям. Так, в США продление разрешено, если задержка выдачи патента произошла по причинам проведения разбирательства по приоритетным столкновениям, апелляционного разбирательства, а также когда заявка была признана секретной: в этих случаях продление возможно на срок задержки выдачи патента, но не более чем на 5 лет [14, с. 12].

Некоторые разновидности патентов отличаются упрощенностью процедуры их получения и коротким сроком их действия: к ним относятся французское свидетельство о полезности (действует 6 лет с даты подачи заявки) и введенный в Австралии инновационный патент (действует 8 лет с даты подачи заявки). К патентоспособности объектов, на которые испрашиваются такие патенты, предъявляются более либеральные требования, чем к изобретениям. В США выдаются предварительные патенты, которые используются исключительно для защиты приоритета изобретения. Для получения этого патента не требует-

ся оформления заявки строго по правилам и по таким заявкам не проводится патентная экспертиза.

*Права, вытекающие из патента*, хотя и относятся к числу исключительных, ограничены в силу норм международных конвенций, прежде всего Парижской конвенции об охране промышленной собственности, и национального законодательства зарубежных стран. Случаи ограничения прав патентообладателя сводятся к следующему: право преждепользования, признаваемое за третьими лицами; право послепользования, признаваемое за третьими лицами; применение средств, содержащих изобретения, защищенные патентами, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств других стран, временно или случайно находящихся на территории действия патента; использование предмета изобретения для проведения научного исследования или эксперимента или в личных целях без получения дохода; использование изобретения в интересах государства.

*Обязанности* патентообладателя состоят в исполнении двух действий: уплата патентных пошлин и осуществление запатентованного изобретения. Неисполнение обязанностей влечет для патентообладателя отрицательные последствия, включая аннулирование патента. *Осуществление* запатентованного изобретения предполагает изготовление, продажу и использование предмета изобретения в стране действия патента. Эти действия осуществляет как сам патентообладатель, так и третьи лица, получившие соответствующее право от него на основании лицензионного соглашения. В ряде зарубежных стран на патентообладателя возлагается обязанность осуществлять маркировку изделий: на изделиях, документации, на упаковке должна проставляться отметка, свидетельствующая об охране того предмета патентом. Цель патентной маркировки — оповещение третьих лиц о действующей монополии на изобретение.

### Литература

1. Андрощук Г. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учебное пособие / Г. Андрощук, Л. И. Работягова — К.: МАУП, 2001. — 232 с.
2. Андрощук Г. Винахідницька активність в країнах ЄС: стан та тенденції / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 3. — С. 6–9.
3. Богатых Е. А. Патентное право капиталистических и развивающихся государств / Е. А. Богатых, В. И. Шевченко — М., 1978. — 200 с.
4. Богуславский М. М. Патентные вопросы в международных отношениях / Богуславский М. М. — М., 1962. — 344 с.
5. Еременко В. И. Развитие международного патентного права / В. И. Еременко // Законодательство и экономика. — 2002. — № 2. — С. 40–41.
6. Еременко В. И. Реформа европейской патентной системы / В. И. Еременко // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2001. — № 8. — С. 43–45.
7. Еременко В. И. Развитие международного патентного права / В. И. Еременко // Законодательство и экономика. — 2002. — № 2. — С. 40–41.
8. Жданов А. А. Тенденции к унификации патентного права в зарубежных странах / А. А. Жданов, Г. А. Матвеев. — М., 1974. — 200 с.
9. Залесов А. Охрана изобретений по соглашению ТРИПС / А. Залесов // Интеллектуальная собственность. — 1996. — № 11–12. — С. 36–39.



10. Кравец Л. Развитие патентного законодательства в ЕС / Л. Кравец // Интеллектуальная собственность. — 2000. — № 11. — С. 45–48.
11. Кравец Л. Тенденции развития патентной системы / Л. Кравец // Интеллектуальная собственность. — 2002. — № 10. — С. 67–74.
12. Патентное законодательство зарубежных стран: В 2-х томах. М.: Прогресс, 1987.
13. Свядоц Ю. И. Буржуазное патентное право: Учебное пособие / Свядоц Ю. И. — М., 1967. — 127 с.
14. Умура П. И. Развитие международного патентного права / П. И. Умура // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2001. — № 1. — С. 10–19.

### Аннотація

**Ennan P. E. Правовая охрана изобретений в зарубежных странах.** — Статья.

В статье проводится научно-теоретический анализ правового режима изобретений, особенностей приобретения (оформления) патентных прав на изобретения, а также объем и содержание исключительных патентных прав, вытекающих из патента на изобретения в зарубежных странах.

*Ключевые слова:* изобретение, исключительные права, патентное право, патентообладатель.

### Анотація

**Ennan P. E. Правова охорона винаходів у зарубіжних країнах.** — Стаття.

У статті проводиться науково-теоретичний аналіз правового режиму винаходів, особливостей набуття (оформлення) патентних прав на винаходи, а також об'єм та зміст виключних патентних прав, що випливають з патенту на винаходи у зарубіжних країнах.

*Ключові слова:* винахід, виключні права, патентне право, патентоволоділець.

### Summary

**Ennan R. Legal protection of inventions in foreign countries.** — Article.

The article presents the scientific and theoretical analysis of the legal regime of the invention, especially the acquisition of patent rights for inventions, as well as the scope and content of exclusive patent rights for inventions in foreign countries.

*Keywords:* the invention, the exclusive rights, patent law, patent holder.

УДК 347.788.4

*Г. О. Сляднева*

## ПЛАГІАТ ТА СОЦІУМ

Аналіз питань, пов'язаних з правом інтелектуальної власності, є однією з найактуальніших тем сучасного періоду розвитку економіки та права в Україні.

Роль інтелектуальної власності у стабільному прогресі економіки та суспільства в цілому важко переоцінити.

Сьогодні навряд чи знайдеться суб'єкт господарювання, який у своїй діяльності так чи інакше не використовував би об'єкти інтелектуальної власності. Попит на «нематеріальний товар» з кожним днем дедалі зростає. Тому однією з найважливіших умов успішного розвитку науково-технічної сфери, промисловості, торгівлі та інших сфер діяльності є не тільки визнання за автором