



ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ¹

Буч Ю.И.



Ну, наконец-то! Наконец-то нам объяснили, почему американские изобретатели опережают российских. Грешным делом, казалось, что сей факт, который уважаемый коллега А.П. Ефимочкин, судя по названию статьи², не отрицает, связан, все-таки, с процессом создания и освоения изобретений. Оказалось - все дело в отсутствии в России института предварительных заявок. Не очень, правда, понятно, почему только российских, ведь и в других странах этого тоже нет, но да ладно - не пристало нам равняться на изобретателей других стран, в крайнем случае - американских.

По мысли автора указанной статьи американцу гораздо легче подать заявку, устанавливающую приоритет, нежели российскому. При этом имеется в виду, что американец подает заявку в Патентное ведомство США, используя возможности предварительной заявки, а россиянин - в Роспатент обычную заявку. Неравенство россиян перед американцами, как это описал автор статьи, выглядит просто устрашающим.

Что касается американца, то ему в предварительной заявке достаточно раскрыть *"только сущность изобретения"*, оплатить пошлину и подать заявку. В отличие от этого, россиянину нужно еще, цитирую:

- *"сначала искать достижимые патентные фонды"*;
- *"проводить патентный поиск"*;
- *"выявлять аналоги и прототип"*;
- *"описывать отличительные признаки"*;
- *"оформлять весь комплект документов"*.

Заявку, разумеется, подать тоже нужно, оплатив пошлину.

А теперь скажите, что из перечисленного для установления приоритета требует Патентный закон РФ (далее - Закон)? Да ничего, кроме описания признаков (не "отличительных", а просто признаков), характеризующих изобретение! А что есть эти признаки? - это и есть сущность изобретения. Впрочем, это даже меньше, чем сущность изобретения, поскольку описания признаков для этого не достаточно,

¹ Опубликовано в ж. Патентный поверенный. - 2007. - №5.

² А.П. Ефимочкин. Почему американские изобретатели опережают российских // Патентный поверенный. - 2007. - №3. С.36-37.

требуется указать достигаемый результат и как именно он достигается благодаря этим признакам.

Про "достижимые патентные фонды", равно как и "патентный поиск" говорить не буду - этих слов просто нет в ни Законе, ни в Правилах³, устанавливающих требования к материалам заявки. Про "признаки" - ясно, остается "весь комплект документов" и "аналоги и прототип".

В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона датой подачи заявки, а, следовательно, основанием для установления приоритета изобретения в соответствии с п. 1 ст. 19, считается дата поступления в Роспатент следующего комплекта документов: заявления, описания и чертежей, если на них есть ссылка в описании. Обратите внимание, ни формулы, ни реферата, ни документа об уплате пошлины для установления приоритета не требуется.

Вот только приоритета чего? Того, что описано как сущность изобретения, охарактеризованного некой совокупностью признаков с указанием технического результата, достигаемого за счет именно этой совокупности.

Это чем-нибудь отличается от американских правил? Да ничем! Если вы планируете использовать предварительную заявку в качестве приоритетной для последующих патентных заявок, то в предварительной заявке должна быть указана, как минимум, вся совокупность признаков, характеризующих впоследствии заявляемое изобретение. Иначе приоритет не будет установлен.

Что правда, то правда - американское законодательство допускает представление описания изобретения в предварительной заявке в несколько упрощенном виде, не столь строго как для патентной заявки. Хотя формально, не требуется только формула изобретения.

Но, во-первых, кто сказал, что если вы в российской заявке не описали, например, уровень техники или не привели достаточно примеров, подтверждающих осуществление заявленного изобретения во всех случаях, допускаемых данной формулировкой признаков, вам откажут в приеме заявки? Ничего подобного - какие-то сведения вы можете представить как дополнительные по собственной инициативе, определенные сведения запросит формальная экспертиза, другие - экспертиза по существу. С учетом п. 4 ст. 21 Закона, предусматривающего продление на 10 месяцев срока представления запрашиваемых ведомством документов, у вас только на стадии формальной экспертизы будет уйма времени - как минимум 12 месяцев с даты подачи заявки, чтобы привести ее в подобающий вид. В том числе, и представить формулу изобретения. Фактически мы имеем возможность в течение целого года после подачи в Роспатент стопки бумаги, названной нами "описанием изобретения", формировать на ее основе материалы заявки, которые в итоге будут удовлетворять установленным требованиям. Главное, чтобы в формуле, с которой мы будем испрашивать патент, не появились признаки, отсутствовавшие в первичных материалах. Вот для изобретения в таком объеме и будет установлен приоритет по дате подачи этой стопки бумаги.

С другой стороны, если вы в американской патентной заявке охарактеризовали изобретение признаками, которых не было в предварительной заявке, то и приоритет

³ Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение. - Утв. Приказом Роспатента от 6.06.2003, №82.

по предварительной заявке не будет установлен. В крайнем случае, это будет множественный приоритет. С этой точки зрения проблема формулирования изобретения (для испрашивания приоритета) в первичных материалах российской заявки или предварительной американской абсолютно одинакова.

И, наконец, если вы хотите без проблем получить приоритет, причем надежный с точки зрения оспаривания, предварительную заявку вам придется писать достаточно тщательно и понятно. А более удобного для понятного изложения сущности изобретения способа, чем выработанная веками структура заявочного описания, еще не придумано. Так что самое простое - писать максимально близко к принятой структуре описания. Что обычно и происходит.

Ну, и в чем разница? А ее фактически нет, разумеется, если знать отечественное законодательство и понимать смысл предварительной заявки в США.

На самом деле, вопрос, а точнее страдания по поводу обиженных отечественным законодательством российских изобретателей можно было бы закрыть одним единственным фактом - **любое** лицо из **любой** страны может на **любом** языке, заплатив 100 долларов, подать в Патентное ведомство США предварительную заявку со всеми вытекающими последствиями с точки зрения получения приоритета.

Хотя, справедливости ради, следует отметить один нюанс. С учетом ст. 35 Закона, устанавливающей для изобретений, созданных в России, порядок подачи заявок в иностранные государства, предварительную заявку в США подавать следует после истечения 6 месяцев с даты подачи российской заявки. В этой ситуации подача предварительной заявки для установления приоритета теряет всякий смысл. Тем не менее, подать предварительную заявку без подачи российской можно, сознавая при этом, что нарушаешь закон, и что степень ответственности за такое нарушение установлена Кодексом РФ об административных правонарушениях⁴ в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда. То есть "затраты", связанные с такой подачей, могут увеличиться на одну-две тысячи рублей, что заметно меньше, чем в сумме пошлина за подачу предварительной заявки и гонорар американского патентного поверенного, который будет вас представлять.

Так что, такое тоже возможно, причем без особых негативных последствий⁵. Хотя в этом нет необходимости, поскольку, как было показано, российское законодательство для целей установления приоритета изобретения предоставляет фактически эквивалентные возможности. В этом смысле отечественное патентное законодательство представляется весьма лояльным к интересам изобретателя - заявителя в общем случае, причем не только российского. И это правильно.

Что же касается приоритетных состязаний в областях техники, где обновление происходит в течение 10-12 месяцев, о чем пишет автор статьи, то там эта проблема по определению не актуальна. Ну зачем подавать предварительную заявку для испрашивания через 12 месяцев приоритета на то, что за это время безнадежно

⁴ КоАП. Ст. 7.28. Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах.

⁵ Понятно, что такая заявка не должна содержать сведений, составляющих государственную тайну, в противном случае проблемы могут быть совсем иные.

устареет? Тут и обычную патентную заявку нет смысла подавать - патент, когда его выдадут, будет уже не нужен.

А теперь, в чем была одна из главных идей введения в США института предварительных заявок? В свое время автор этих строк вместе с коллегой - американским патентным поверенным Марией Елисеевой⁶ писали об этом⁷. Это своеобразный механизм защиты американских заявителей в части истечения срока действия патента. Поскольку с 8 июня 1995 г. срок действия патента США на изобретение отсчитывается с даты подачи заявки (а не с даты выдачи патента, как это было раньше), возникла ситуация, ущемляющая, по мнению американского законодателя, интересы национальных заявителей, патентообладателей. А именно, зарубежный заявитель, подав заявку на выдачу патента США с испрашиванием для нее конвенционного приоритета по первой заявке в своей стране, получал патент, срок действия которого заканчивался бы позже, чем если бы такую заявку подал с такой же датой приоритета американец, поскольку для него это была бы дата подачи. Институт предварительных заявок позволяет, с одной стороны, получить приоритет, а с другой, отодвинуть дату подачи национальной заявки, от которой будет отсчитываться срок действия патента, на год вперед. Впрочем, реально этот фокус, учитывая скорость развития науки и техники, мало на что влияет.

Что касается "упрощенного вида" описания изобретения в предварительной заявке, то эта легкость весьма обманчива, о чем также уже говорилось⁸. Если вы не раскрыли в предварительной заявке изобретение, которое впоследствии заявляете в обычной заявке на выдачу патента, то приоритет для нее по предварительной заявке не будет установлен. Это настолько очевидно, что не требует разъяснений.

В общем, есть предположение, что "для защиты отечественного изобретателя" нужно все-таки что-то иное, нежели предлагаемое коллегой А.П. Ефимочкиным "безотлагательное введение в России системы предварительной заявки".

15 июня 2007 г.

⁶ <http://www.patentbar.com>

⁷ Ю.И.Буч, М.М.Елисева. Предварительные заявки в США // Патенты и лицензии. - 2004. - №8. - С. 61-65.

⁸ См. там же.