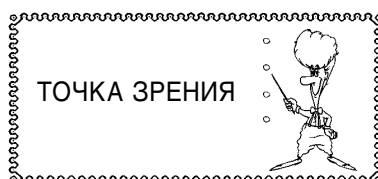




ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ В РОССИИ, ИЛИ ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ, ВЕРСИЯ 2.0



*В настоящее время активно обсуждается вопрос о введении в России института предварительных заявок (как в США), по которому Роспатент объявил общественное обсуждение. На призыв патентного ведомства откликнулись **Ю.И.Буч**, канд. техн. наук, патентный поверенный, доцент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург, yury.buch@gmail.com) и **М.М.Елисеева** – патентный поверенный США (юридическая фирма «Патентбар интернационал П.С.» («Patentbar International P.C.»), г. Бостон, США), которые делятся с читателями нашего журнала своим видением проблемы.*



Ключевые слова: Роспатент, изобретение, заявитель, предварительная заявка, заявка на выдачу патента на изобретение.

PRELIMINARY APPLICATION IN RUSSIA, OR TO CATCH UP AND OVERTAKE, VERSION 2.0

Currently the introduction in Russia of Institute of preliminary applications (as in the USA), according to which Rospatent declared a public discussion is an active debate. On appeal the Patent Office responded Y.I.Buch, PhD, patent attorney, Associate Professor of Saint-Petersburg State Electro Technical University «LETI» (Saint Petersburg, yury.buch@gmail.com) and M.M.Eliseeva, US patent attorney (law firm «Patentbar International P. C.», Boston, the USA), which share with our readers the vision of the problem.

Key words: Rospatent, invention, applicant, provisional application, patent application for invention.

24

мая 2016 г. состоялось первое заседание коллегии Роспатента, в решении которого, а именно в п. 4, была сформулирована задача «орга-



низовать обсуждение с общественностью закрепления в законодательстве прав... на подачу предварительной заявки на выдачу патента» и названа цель – «расширение патентных прав создателей результатов интеллектуальной деятельности»¹. Позже руководитель Роспатента Г.П.Ивлиев подтвердил данное предложение ведомства, уточнив, что это «даст возможность автору иметь приоритет при подаче последующей основной заявки и даст возможность ему публиковать свои произведения, делать их публичными»². Наконец, 2 августа с.г. Роспатент на своем сайте официально проинформировал о начале общественного обсуждения этого вопроса³.

Не исключая себя из рядов общественности, авторы, не понаслышке зна-



комые с институтом предварительных заявок в США, откликаются на призыв ведомства, внося свои «пять копеек» и «два цента» в обсуждение вынесенного вопроса.

О предварительных заявках на изобретение (а не «на выдачу патента», как это записано в решении коллегии), как одной из возможных составляющих процесса патентования изобретений в США, авторы писали еще в 2004 г. на страницах журнала «Патенты и лицензии»⁴. Сместить на год позже относительно даты приоритета срок окончания действия патента, уравнивая тем самым права национальных и зарубежных заявителей, подающих заявку в США на основе более ранней заявки, поданной в другой стране, – вот истинный смысл института предварительных заявок (provisional applications), введенного в США в 1995 г. в период кардинального преобразования 200-летней патентной системы США.

Установлена следующая процедура. Подается так называемая предварительная заявка, в которой описыва-

¹ http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/collegiadoc/reshenie.pdf

² <http://ria.ru/economy/20160706/1459827803.html>

³ http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/Proekt_lizenz

⁴ Буч Ю.И., Елисеева М.М. Предварительные заявки в США // Патенты и лицензии. 2004. № 8. С. 61.



ется изобретение, которое заявитель предполагает (или не исключает возможность) впоследствии патентовать. Такая заявка не рассматривается как заявка на выдачу патента, а связанные с ней правовые последствия очень простые: фиксирование даты приоритета (по дате ее подачи) и возможность его испрашивания в последующей заявке уже на выдачу патента на изобретение (non-provisional application). Последнее, разумеется, при условии, что в предварительной заявке раскрыто заявляемое изобретение, на которое испрашивается патент.

Поскольку предварительная заявка не рассматривается ведомством как заявка на выдачу патента на изобретение, то в сравнении с обычной патентной заявкой предъявляемые к ней требования не такие строгие. Прежде всего, не требуется представление формулы изобретения (в отсутствие экспертизы по существу она не нужна!), и установлена меньшая заявочная пошлина. В США, в отличие от России, нет отсроченной экспертизы, поэтому пошлина, оплачиваемая при подаче заявки на выдачу патента, включает пошлину за проведение экспертизы. Пошлина за подачу предварительной заявки соответствует только затратам на ее регистрацию в патентном ведомстве.

Для примера: в России пошлина за подачу заявки на изобретение (включая проведение формальной экспертизы) составляет 1650 руб., а за проведение экспертизы по существу – 2450, в сумме уже 4100 руб. Это по меньшей мере, а если заявлена группа изобретений, пошлина за проведение экспертизы по существу сообразно увеличивается, и общие затраты уже заметно превышают заявочную пошлину. Аналогично в США: пошлина за подачу обычной заявки составляет 1600 долл. (280 – подача, 600 – поиск, 720 – экспертиза), а за подачу

предварительной заявки – 260 долл. Для малого бизнеса, физических лиц, университетов, некоммерческих организаций, соответственно – 800 и 130 долл.

Вернемся к идее введения подобного института предварительной заявки в России и ее (идее) обоснованию – *«дать возможность автору иметь приоритет при подаче последующей основной заявки»*.

Во-первых, обратим внимание, что поставленная Роспатентом задача рассматривается как совершенствование законодательства в контексте *«развития гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности»* – так, по крайней мере, следует из упомянутого решения коллегии Роспатента, а о *«развитии»* как о *«самом важном вопросе»* прямо сказал руководитель Роспатента, открывая заседание коллегии.

Во-вторых, относительно невозможности получения приоритета, что следует из цели – дать такую возможность. Обратимся к действующему законодательству, а именно к п. 3 ст. 1381 ГК РФ (цитируется с сокращениями для упрощения восприятия):

«Приоритет изобретения... может быть установлен по дате подачи тем же заявителем... более ранней заявки, раскрывающей это изобретение..., при условии, что более ранняя заявка не отозвана, не признана отозванной и по ней не состоялась государственная регистрация изобретения... на дату подачи заявки, в которой испрашивается приоритет, и при этом заявка на изобретение, в которой испрашивается приоритет, подана в течение двенадцати месяцев с даты подачи более ранней заявки...»

При подаче заявки, в которой испрашивается приоритет, более ранняя заявка признается отозванной.



Приоритет не может устанавливаться по дате подачи заявки, в которой уже испрашивался более ранний приоритет».

Смысл процитированной нормы следующий. Подал первую заявку с неким описанием изобретения, закон называет ее «более ранняя». Для установления приоритета по дате подачи этой заявки, как следует из п. 3 ст. 1375 ГК РФ, достаточно заявления и описания изобретения, а также чертежей, если на них есть ссылка в описании. Допустим, хотим использовать эту заявку только в качестве приоритетной, а заявку, по которой хотим получить патент, подаем вслед до истечения 12 месяцев. Спрашивается: какие есть ограничения для установления приоритета? Не считая очевидного, что в более ранней заявке должно быть раскрыто заявляемое изобретение, на которое испрашивается патент, остается следующее: более ранняя заявка не должна быть отозвана или признана отозванной и по ней не состоялась государственная регистрация изобретения. Поскольку сами отзываться ее не будем, патент по ней не испрашиваем, остается одно – более ранняя заявка не должна быть признана отозванной. А вот это уже определяется прохождением формальной экспертизы. Так как, по условию задачи, мы не представили требуемых формулы и реферата, а также не оплатили пошлины за подачу заявки, получим запрос формальной экспертизы с предложением устранить эти недостатки. Нет смысла здесь расписывать подробно известные процедурные особенности, скажем лишь, что пошлину надо будет заплатить, а с рефератом и формулой можно тянуть до года, правда, оплачивая отсрочку. Впрочем, представить реферат нет проблем, да и формулу изобретения, учитывая, что она не будет рассматриваться, можно представить

любую, не сильно вдаваясь в подробности, а лишь соблюдая формальные требования, – чтобы по меньшей мере заявляемый объект был один и тот же в заявлении, описании и формуле. В любом случае, выполнив формальности по доукомплектованию заявки, сразу при подаче или постепенно в течение нужных нам 12 месяцев, мы сохраним заявку.

Затем, до истечения 12 месяцев с даты подачи этой первой или «более ранней» заявки, подается вторая заявка, в которой заявляется изобретение, раскрытое в первой. Во второй заявке испрашивается приоритет по первой, первая признается отозванной. С этого момента вторая рассматривается как обычная заявка, и если по ней выдается патент, то срок его действия отсчитывается с даты подачи (естественно!) второй заявки, но приоритет и соответственно уровень техники – по дате подачи первой заявки. При этом, как следует из четвертого абзаца п. 1 ст. 1385 ГК РФ, публикация первой заявки не производится, поскольку после подачи второй заявки первая признается отозванной, и происходит это до истечения 12 месяцев с даты подачи первой заявки. Это в чистом виде механизм предварительной заявки, наподобие американского, за исключением того, что более ранняя заявка должна в итоге иметь все атрибуты обычной заявки, что не так сложно сделать, зная процедурные возможности и понимая, что эта заявка не будет рассматриваться на предмет выдачи патента, а нужна только для установления приоритета.

То, что более ранняя заявка по российским правилам должна выглядеть как обычная заявка, не может быть сколь-либо серьезным аргументом в пользу того, что ее подготовка требует больше интеллектуальных усилий и времени, чем если бы это была



предварительная заявка по правилам, подобным американским. Если в такой заявке не раскрыто заявляемое впоследствии на предмет выдачи патента изобретение, грош ей цена, как ее ни называй – более ранняя или предварительная. Ясно, что основные усилия будут связаны с выявлением сущности и подготовкой описания изобретения, и что данное обстоятельство совершенно не зависит от того, какая это заявка – более ранняя или предварительная.

Было бы большой ошибкой полагать, что затраты на подготовку предварительной заявки ниже затрат на подготовку обычной патентной заявки. Например, ничто в законодательстве США даже не намекает, что требования к описанию и раскрытию изобретения в предварительной заявке отличаются от заявки на выдачу патента. Это и понятно – приоритет в более поздней заявке может быть истребован только на то, что раскрыто в приоритетной заявке. В судебной практике США уже были прецеденты, когда выданный патент был признан недействительным. Например, в деле «Нью Райхед мфг против Вермеер мфг К°» («New Railhead Mfg. L.L.C. v. Vermeer Mfg. C°», 298 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2002)) суд установил, что изобретение, на которое был выдан патент, не раскрыто в предварительной заявке, по которой был испрашен приоритет, а на дату подачи заявки на выдачу патента это изобретение уже не удовлетворяло условию «новизна».

Что касается пошлины за подачу более ранней заявки, то и здесь, как было отмечено, мы ограничиваемся только заявочной пошлиной, что существенно меньше, чем если бы мы платили еще и за экспертизу заявки по существу. Наконец, с учетом нормы п. 5 ст. 1381 ГК РФ, можно в течение рассматриваемого 12-месячного срока подать серию более ранних заявок, разви-

вающих и дополняющих изобретение, а затем подать заявку на выдачу патента на это изобретение, испросив для нее множественный приоритет на основании указанной серии более ранних заявок. Это один из важных приемов, используемых в американской практике, о котором авторы писали в упомянутой совместной статье.

Таким образом, нет никаких оснований считать, что действующее законодательство не позволяет реализовать возможности такие же, как для случая с предварительными заявками в США. Это касается и установления приоритета, и возможности отнесения на год позже срока окончания действия патента. Зарубежное патентование, в том числе с использованием процедуры РСТ, также возможно с испрашиванием приоритета по первой заявке. Причем все это было возможно еще в период действия Патентного закона РФ.

Справедливости ради отметим, что если заявитель не использует первую заявку как приоритетную и при этом не желает, чтобы сведения о ней были опубликованы, он должен до истечения 15 месяцев с даты ее подачи представить заявление (письмо в две строчки) с просьбой считать заявку отозванной. Да, это чуть хлопотнее, чем в США, однако этот нюанс не имеет никакого отношения к декларируемой цели введения института предварительных заявок в России.

Тем не менее, зададимся вопросом: **что будет, если законодательно ввести в России институт предварительных заявок?**

Поскольку с самого начала предварительная заявка не предназначена для рассмотрения на предмет выдачи по ней патента и публикации, состав документов заявки должен сократиться за счет исключения формулы изобретения и, что логично, реферата. Однако,



как было отмечено, это малозначимое упрощение. Более того, как показывает практика, опасное, провоцирующее заявителя не думать о том, как будет выглядеть впоследствии формула изобретения, что ведет к самым разным ошибкам, начиная с неправильного выбора объекта изобретения, и как результат – невозможности впоследствии использовать предварительную заявку в качестве приоритетной.

Возможно, подача предварительной заявки обойдется чуть дешевле, но мы не знаем, какая пошлина будет установлена.

Исходя из главного вопроса – возможности установления приоритета и последующей подачи заявки на выдачу патента на изобретение, в которой испрашивается этот приоритет, – ничего не изменится.

В рамках действующего в России законодательства, по сути, механизм предварительных заявок уже есть, просто он так не называется, но название само по себе ничего не меняет. Авторы при необходимости используют этот инструмент, в частности американская соавтор пользуется им при подаче

приоритетных российских заявок своих клиентов, которые должны подать первую заявку в России.

И последнее. К декларируемому «развитию гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности» институт предварительных заявок вряд ли имеет отношение. Это всего лишь одна из дополнительных процедур, используемых при патентовании изобретений. А что касается «гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности», так это вопрос состояния экономики в стране. И обо всем этом уже было написано примерно по такому же поводу⁵.

Список литературы

1. Буч Ю.И., Елисеева М.М. *Предварительные заявки в США//Патенты и лицензии. 2004. № 8.*
2. Буч Ю.И. *Догнать и перегнать//Патентный поверенный. 2007. № 5.*

⁵ Буч Ю.И. Догнать и перегнать//Патентный поверенный. 2007. № 5. С. 28.

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы хотите получать журнал «ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА» на 1–1,5 недели раньше выхода очередного номера из печати, мы готовы предложить вам **электронную версию журнала** (в формате PDF).

Цена электронной версии на **2017 г.** (включая 18% НДС):
полугодие – 4800 руб., год – 9600 руб.

Также мы можем предоставить вам с 1996 г. по настоящее время архив журнала «ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ», а с 2005 г. – архив журнала «Патентный поверенный» (до 2010 г. в формате RTF).

*Наши банковские реквизиты, адрес и телефоны редакции
указаны на 4-й стр. обложки.*