

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ВЫВОДЫ

PRACTICAL ISSUES OF AN ADDITIONAL PATENT FOR AN INVENTION AS A STUDY OF JUDICIAL PRACTICE ON THE ISSUE AND CONCLUSIONS

A. Yakhaeva

Summary. The study is devoted to the study of topical issues of patent extension for inventions and in particular focuses on the impact of domestic judicial practice on the development of patent law in the Russian Federation. As part of the study, it was noted that the system of additional patenting is objectively necessary not only to maintain the commercial and other related interests of copyright holders of exclusive rights to an invention, but also to stimulate innovation, as well as to ensure the validity of extended patent validity periods necessary for complex clinical, environmental and other similar studies that ensure the safety of the final object of intellectual activity according to an additional patent. Despite the importance of the legal framework governing relations on additional patenting, it is noted that legislation in this area is constantly being transformed taking into account the needs of copyright holders. Based on the materials of the Intellectual Property Rights Court of the Russian Federation, it is noted that in this direction it is possible to trace the importance of the judicial practice of the Intellectual Property Rights Court of the Russian Federation for the development of the legal framework governing patent legal relations in the Russian Federation.

Keywords: patent, additional patent, patent holder, exclusive rights, judicial practice, Intellectual Property Rights Court.

Яхаева Анна Петровна

аспирант, Московский Государственный
Юридический Университет им. О.Е. Кутафина
vetlawyer@mail.ru

Аннотация. Исследование посвящено исследованию актуальных вопросов продления патентов на изобретения и в особенности акцентируется внимание о влиянии внутригосударственной судебной практики на развитие патентного права в Российской Федерации. В рамках исследования отмечено, что система дополнительного патентования объективно необходима не только для поддержания коммерческих и иных смежных интересов правообладателей исключительных прав на изобретение, но и для стимулирования инновационной деятельности, а также для обеспечения действия повышенных сроков действия патента, необходимых для комплексных клинических, экологических и иных подобных исследований, обеспечивающих безопасность конечного объекта интеллектуальной деятельности по дополнительному патенту. Несмотря на важность правовых основ, регулирующих отношения по дополнительному патентованию, отмечено, что законодательство в данном направлении постоянно трансформируется с учётом потребностей правообладателей. Опираясь на материалы Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации отмечается, что в данном направлении можно проследить важное значение судебной практики Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации на развитие правовых основ, регулирующих патентные правоотношения в Российской Федерации.

Ключевые слова: патент, дополнительный патент, патентообладатель, исключительные права, судебная практика, Суд по интеллектуальным правам.

Введение

На сегодняшний день патентное законодательство является достаточно пробельным в связи с тем, что на данную сферу правоотношений оказывает значительное влияние как национальное законодательство, так и международно-правовые основы, регулирующие коммерческие отношения, в частности, обеспечивающие исключительные права правообладателей исключительных прав на изобретение.

Справедливо отметить, что за последние 10 лет функционирования учреждённого Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации (далее по тексту — СИП РФ) в рамках формирования единой судебной практики по вопросам выдачи, действия и оспаривания патентов на изобретения, были определены не только модели единообразного правоприменения, но и также скорректированы правовые основы, регулирующие об-

ширную правовую область охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности. Из последних примеров можно отметить, что сформирования СИП РФ единообразная практика относительно вопроса законности продления срока действия основного патента на изобретение закономерно повлияла на принятие в 2022 году законодательных изменений касаясь того, что в случае нарушения порядка продления срока правовой охраны дополнительного патента по новым правилам допускается его признание в качестве недействительного.

По сути, можно отметить значительное влияние современной судебной практики на совершенствование правовых основ, регулирующих отдельные аспекты выдачи, действия или продления патента на изобретение, а равно такие аспекты признания патентов недействительными. Такому актуальному вопросу и будет посвящено данное исследование.

Материалы и методы исследований

За эмпирическую основу исследования была взята судебная практика СИП РФ, а также отдельные акты Верховного Суда РФ и иные материалы правоприменительной практики, отражающие проблемные вопросы регулирования отношений относительно дополнительного патента на изобретение. Методология и методы исследования определены сочетанием общенаучного и частноправового подхода к анализу темы. В частности, к общенаучным методам исследования, используемым при написании работы, относятся: синтез; сравнение; конкретизация; анализ; обобщение; дедукция; индукция; аналогия; постановка проблем и их решение; абстрагирование; системный анализ социально-экономических и политических процессов. К частноправовым методам исследования относятся: формально-юридический; сравнительно-правовой; юридической герменевтики; нормативная разработка; системный анализ эмпирических данных.

Результаты исследования и обсуждения

Для начала определимся что следует понимать под дополнительным патентом на изобретение. Дополнительный патент, как исследуемая категория, имеет скорее доктринальное происхождение, поскольку в законодательстве подобное понятие не используется. Сам по себе патент — это исключительное право в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. В свою очередь исключительное право на изобретение предполагает персональное гражданское право правообладателя использовать такой новый технологический или иной продукт изобретения (интеллектуальную собственность), а равно распоряжаться им по своему усмотрению в рамках пределов, установленных законодательством [11, с. 91].

С точки зрения юридического назначения патента в отношении новых разработок, технологически, технически и иным образом значительно отличающихся от иных смежных продуктов интеллектуальной собственности, он позволяет обеспечить беспрепятственный доступ правообладателя исключительных прав на такое изобретение на свободное и допустимое использование такого объекта без незаконного вмешательства иных лиц, не обладающих соответствующим правом. Основной мотив к формальному оформлению исключительных прав на изобретение, конечно же, это обеспечить правообладателем монопольное право на извлечение прибыли и иной выгоды от производства, оборота и иного использования объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых у них оформлены исключительные права.

Однако следует осознать, что изобретатель интеллектуальной собственности, как первичный правообла-

датель исключительных прав, оформляя патент может осуществлять свои исключительные права в отношении конкретного изобретения не бесконечно. Так, согласно абз.2 ч.1 ст. 1363 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту — ГК РФ) установлено, что патент на изобретение действует в течение 20 лет с момента подачи заявки заинтересованного лица на его выдачу или же с такого момента выделения заявки на приоритет изобретения [1]. То есть по сути патент — это юридический документ и одновременно юридический факт, удостоверяющий исключительное право правообладателя на изобретение с момента государственной регистрации объекта патентной охраны уполномоченным на то федеральным органом исполнительной власти (Роспатент).

Несмотря на это, срок основного (первоначального) патента может быть продлён в ряде случаев, установленных правовыми основами в отношении отдельных видов изобретений [9, с. 103]. К примеру, дополнительный патент применяется к таким изобретениям как лекарственные средства, пестициды, а также агрохимикаты на срок не более 5 лет, а по общим правилам — на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение объекта интеллектуальной собственности, в отношении которого осуществляется продление патента.

Для чего механизм дополнительного патентования (продления патента) действует в системе гражданского законодательства? Причина тому — специфика научно-исследовательских, испытательских, технологических и коммерческих отношений, предшествующих и сопутствующих процессу оформления исключительных прав на изобретение. Дело в том, что в практике разработки, испытания и производства новых лекарственных средств, пестицидов и агрохимикатов с момента фактической подачи заявки на патент в Роспатент на их правовую охрану и до момента реальной государственной регистрации изобретения и внедрения его в промышленный оборот в среднем проходит от 5 до 15 лет, в то время как общий срок действия исключительных прав на изобретения составляет 20 лет.

В то же время краткосрочное внедрение в промышленный оборот пестицидов, агрохимикатов и лекарственных средств, как сложных изобретений без предварительных и (или) комплексных клинических, экологических и подобных испытаний чревато допущением производителем производства в промышленном масштабе таких изобретений, не отвечающих качеством безопасности их применения на практике.

Следует учитывать и транснациональность коммерческой сферы производства и оборота пестицидов,

агрохимикатов и лекарственных средств, где на международном рынке производители подобной продукции буквально соревнуются в изобретении новых продуктов, которые будут отвечать потребностям современной реальности международного рынка. Отрасль агрохимического производства и фармацевтика, в связи с этим развиваются за счёт внешних инвестиций и очевидно, что при отсутствии правовых гарантий эксклюзивного использования лекарственных средств ещё на этапе разработки или испытаний, инвесторы вряд ли решатся вкладывать свои инвестиции в такие объекты.

Складывается ситуация, в которой компании, занимающиеся изобретательской деятельностью в отмеченных отраслях, вынуждены получать патенты в отношении первичных моделей изобретений, далёких до так называемого «идеала», который мог бы быть запущен в коммерческий оборот для безопасной эксплуатации. Таким образом, патенты на первичные изобретения зачастую выдаются ещё до проведения комплексных испытаний дабы обезопасить исключительные права на новейшее изобретение в условиях глобализации рыночных отношений и внушительного влияния транснациональных компаний, которые могут разработать смежный по качествам продукт и оформить патент первее того субъекта, который де-факто сделал изобретение раньше, но де-юре не обладает патентом.

Подобная позиция, в частности, отражалась и в аналитическом материале Роспатента где отражалось, что дополнительное патентование обеспечивает права субъектов изобретательской деятельности и иных правообладателей исключительных прав на изобретения с учётом объективной практики разработки, испытания и внедрения в коммерческий оборот лекарственных средств, а также пестицидов и агрохимикатов, которые проходят длительные испытания и постоянно совершенствуются уже в момент действия основного патента. Как следствие, фактический срок действия патента в отношении подобных видов изобретений значительно меньше 20 лет, что в конечном итоге сказывается на гражданских правах и законных интересах субъектов изобретательской деятельности и конечных производителей подобных объектов интеллектуальной деятельности [7].

Как можно заметить, система дополнительного патентования объективно необходима не только для поддержания коммерческих и иных смежных интересов правообладателей исключительных прав на изобретение, но и для стимулирования инновационной деятельности, а также для обеспечения действия повышенных сроков действия патента, необходимых для комплексных клинических, экологических и иных подобных исследований, обеспечивающих безопасность конечного объекта интеллектуальной деятельности по дополнительному патенту.

В то же время, несмотря на важность правовых основ, регулирующих отношения по дополнительному патентованию, законодательство в данном направлении постоянно трансформируется с учётом потребностей правообладателей. Здесь же следует учитывать и то, что система патентования является сравнительно «молодой» для правовой системы Российской Федерации, в связи с чем формирование законодательства в данном направлении осуществляется с учётом зарубежных правовых основ и практики правоприменения, а также с учётом такой отечественной практики применения дополнительных патентов на российском рынке.

Следует отметить, что на совершенствование правовых основ в исследуемой сфере правоотношений оказывает значительное влияние практика СИП РФ. К примеру, до 2022 года гражданским законодательством была предусмотрена фактически единая возможность оспаривания дополнительных патентов — признание решения Роспатента о выдаче дополнительного патента незаконным. Однако как показала судебная практика в ходе оспаривания подобных решений Роспатента, подобный механизм признания дополнительного патента недействительным не отвечал существу отношений по выдаче, действию и продлению патента.

Проблемность законодательства отражалась в том, что процессуальный срок для оспаривания ненормативных правовых актов Роспатента, то есть таких актов об отказе в выдаче дополнительных патентов, составлял 3 месяца с момента, когда патентообладатель узнало о нарушении права в рамках сложившихся отношений, однако такое обстоятельство обуславливало применение к отношениям сроков по аналогии как к субъектами административных правоотношений, что в целом было достаточно не логично. Из-за этого возникала другая проблема, связанная с переключением ответственности по отслеживанию актуальной информации о выдаче дополнительного патента на правообладателя, чьи интересы нарушаются незаконным актом Роспатента.

Это обусловило возникновение спорных ситуаций, связанных с тем, что правообладатели исключительных прав по основному патенту перед производством того или иного продукта обнаруживали что срок действия патента, фактически запрещающего осуществлять собственное законное производство, продлен. То есть подобные участники рыночных отношений узнавали о факте отказа в дополнительном патентовании не в момент вынесения соответствующего решения Роспатентом, а намного позже, в то время как срок для оспаривания актов Роспатента начинает течь с момента их вынесения и вступления в действие.

Подобное дело, к примеру, рассмотрел СИП РФ в 2020 году, в ходе которого признал факт пропуска

трёхмесячного срока для обжалования акта Роспатента о продлении патента соответствующим законодательству, поскольку правообладатель должен был оспорить его в течение этого срока с момента вынесения соответствующего незаконного по его мнению решения [6].

Не смотря на то, что Президиум СИП РФ [4] и Верховный Суд РФ [3] по данному делу поддержали аналогичную позицию и отказали в удовлетворении интересов заявителя, тем самым подтвердив законность существующей на тот момент система оспаривания ненормативных актов Роспатента по вопросам продления патентов, всё же, Президиум СИП РФ отметил на пробельность гражданского законодательства в рамках системного применения нормы п.1 ч.1 ст. 1398, ч.2 ст. 1363 и ч.5 ст. 1363 ГК РФ, что в конечном итоге обуславливает возможность оспаривания решения административного органа в лице Роспатента в действующем механизме, в то время как специфика самих правоотношений требует необходимость реализация права заявителя на продление срока действия основного патента [10, с. 159].

Подобный экстраординарный подход Президиума СИП РФ позволила в конечном итоге обратиться законодателя на существующую проблему и уже в 2022 году в ст. 1363 ГК РФ был интегрирован механизм, который позволил признать недействительным дополнительный патент в случае нарушения условий, предусмотренных ч. 2 ст. 1363 ГК РФ посредством подачи возражения в Роспатент.

Не менее актуальным является и вопрос о проверке СИП РФ законности выдачи дополнительного патента Евразийским патентным ведомством. Согласно патентной инструкции, срок действия подобного дополнительного патента в отношении изобретения может быть продлён на сроки, установленные национальным законодательством, регулирующим сроки и порядок их выдачи. Однако международными правовыми основами вопрос о проведении проверки законности акта, на основании которого Евразийским патентным ведомством был выдан дополнительный патент на изобретение, является урегулированным лишь отчасти.

С подобной проблемой столкнутся СИП РФ по делу №СИП-1030/2020 [5] поскольку встал вопрос о том, находится ли соответствующий вопрос в юрисдикции национальных судов участников международного Евразийского соглашения или нет? Также встал вопрос и о том, требуется ли перед обращением в суд предварительное досудебное урегулирование спора путём арбитража или обращения в то же Евразийское патентное ведомство?

По данному делу СИП РФ поручил суду первой инстанции пересмотреть жалобу к производству по вопросу выдачи международным ведомством дополнительного патента, который отказал заявителю в принятии жалобы к производству мотивируя это положениями патентной инструкции, которой предусмотрено, что жалобы для оспаривания решений Евразийского патентного ведомства рассматриваются им же, в связи с чем национальные государственные суды, в том числе и СИП РФ с позиции формального подхода не могут рассматривать подобные дела.

В то же время СИП РФ отметил, что с позиции юридического подхода патентная инструкция Евразийского патентного ведомства не квалифицируется как международный договор или соглашение, действующее в Российской Федерации и регулирующее патентные отношения. В конечном итоге СИП РФ и Верховный Суд РФ пришли к выводу, что подобная инструкция Евразийского патентного ведомства должна рассматриваться с позиции юридического способа разрешения спора, альтернативного судебному механизму защиты прав в сфере патентных отношений, а потому, подобного рода акты не должны препятствовать применению внутреннего национального судебного механизма защиты прав при проверке обоснованности выдачи дополнительного патента межправительственной организацией [2].

Интеграция регулятивных основ и правоприменительной практики Евразийского патентного ведомства в такую судебную практику СИП РФ позволила использовать также методологию неформального, но более детального анализа соответствия условий патентоспособности и таких условий для принятия решения о выдаче дополнительного патента по отношению к изобретению [8, с. 1].

Выводы

По итогу исследования можно отметить важное значение судебной практики СИП РФ, а также такой правоприменительной практики межправительственных организаций по типу Евразийского патентного ведомства на развитие правовых основ, регулирующих патентные правоотношения в Российской Федерации. Нет сомнения в том, что СИП РФ и в дальнейшем при рассмотрении наиболее проблематичных вопросов продления патентов на изобретения будет акцентировать и на новые проблемы, а также коллизии в правоприменении, тем самым иницируя необходимые законодательные изменения и постепенно внося вклад в развитие основ патентного права.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 18.12.2006 №230-ФЗ (ред. от 30.01.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 25.12.2006. — №52 (ч. I). — ст.5496.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 №18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» // Российская газета. — 02.07.2021. — №144.
3. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2022 по делу №300-ЭС21-28654 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9c2dfec1-5bd5-42e7-8c04-0a97feec43a8/267057e0-5533-4618-a8e6-c9b68566d820/SIP-461-2020_20220209_0predelenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 29.04.2024).
4. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2021 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9c2dfec1-5bd5-42e7-8c04-0a97feec43a8/09a2951b-6831-4961-a57c-cfaafb94091d/SIP-461-2020_20211018_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 29.04.2024).
5. Определение Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2021 по делу №СИП-1030/2020 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://kad.arbitr.ru/> (дата обращения: 30.04.2024).
6. Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.12.2020 по делу №СИП-461/2020 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://kad.arbitr.ru/Card/9c2dfec1-5bd5-42e7-8c04-0a97feec43a8> (дата обращения: 29.04.2024).
7. Дополнительный патент: аналитический материал Гардиум // ebooks.gardium. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ebooks.gardium.ru/digest-17-highlights> (дата обращения: 28.04.2024).
8. Публикация толкования апелляционной палаты Европейского патентного ведомства: Собрание постановлений апелляционной инстанции. — 2019. — №9. — (ч. IV). 50 с.
9. Размахов, И.В. Понятие, характеристика и роль патента в охране интеллектуальной собственности / И.В. Размахов, О.Л. Перерва // Успехи современной науки и образования. — 2017. — № 9. — С. 102–104.
10. Рассомагина Н.Л. Наиболее интересные судебные дела в области патентного права. К 10-летию создания Суда по интеллектуальным правам / Н.Л. Рассомагина // Журнал «Суд по интеллектуальным правам». — 2023. — №2 (40). — С. 156–165.
11. Садыков, Р.М. Исключительное право, как ключевое имущественное патентное право в Российской Федерации / Р.М. Садыков // Имущественные отношения в Российской Федерации. — 2019. — № 4(211). — С. 87–91.

© Яхаева Анна Петровна (vetlawyer@mail.ru)

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»