

УДК 347

Особенности регулирования патентных отношений в США и РФ: компаративистское исследование¹

Кожевникова Анастасия Владимировна

Преподаватель,
кафедра международного права и сравнительного правоведения,
Иркутский государственный университет,
664003, Российская Федерация, Иркутск, ул. Карла Маркса, 1;
e-mail: aanastasiya.vl@gmail.com

Аннотация

В работе проводится анализ правовых моделей патентных отношений в США и России, выявлены особенности правовых моделей, рассмотрены конструкты их реализации и проведено сопоставление. В частности, показано, что в прецедентном праве США рассматривается возможность запатентовать в качестве изобретения программу для ЭВМ. Также в работе показано, что основным недостатком охраны программ для ЭВМ посредством авторского права является то, что эта охрана распространяется исключительно на внешнюю форму программы, она привязана к программному коду и функциям, позволяющим ЭВМ выполнять необходимые задачи, что означает, что объектом охраны будет являться выражение интеллектуального труда, то есть непосредственно текст кода определенной программы, а не ее функции и не содержание инновационных алгоритмов и принципов, положенных в основу.

Для цитирования в научных исследованиях

Кожевникова А.В. Особенности регулирования патентных отношений в США и РФ: компаративистское исследование // Вопросы российского и международного права. 2016. Том 6. № 12А. С. 193-200.

Ключевые слова

Патентное право, защита авторских прав, право США, интеллектуальная собственность, патентные отношения.

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет».

Введение

На современном этапе развития экономических отношений укрепление и совершенствование института интеллектуальной собственности имеет огромное значение. Результаты интеллектуальной деятельности способствуют как повышению экономического и научного потенциала конкретного государства, так и развитию международной торговли и укреплению межнационального сотрудничества.

Как известно, государства достаточно давно стремятся к унификации норм патентного права, так как приведение национальных патентных законов к общему знаменателю значительно упростит взаимодействие представителей различных стран в этой сфере. О таком стремлении свидетельствует как наличие международных соглашений в данной области (Парижская конвенция об охране промышленной собственности от 20.03.1983, Договор о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty, PCT) 1970 года, TRIPS (Trade-related aspects of intellectual property rights, «Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности»), так и сотрудничество национальных ведомств в рамках международных организаций, таких как Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Европейское патентное ведомство (ЕПВ).

Однако, несмотря на эти стремления, в законодательстве различных стран остаются существенные различия по некоторым аспектам регулирования ввиду ряда экономических, исторических и других причин.

Согласно статистике ВОИС, США остаются лидером по числу международных заявок на патенты и товарные знаки. Соединенные Штаты сохраняют давно занимаемую ими позицию главной страны происхождения международных заявок на патенты, поданных через ВОИС. Несмотря на развитый рынок интеллектуальной собственности и большое количество заявок на патенты, стоит отметить, что законодательство США в сфере ИС имеет ряд существенных отличий от соответствующих положений, предусматриваемых в законах Российской Федерации и европейских стран. Именно поэтому интересным для изучения представляется соотношение норм российского и американского патентного права, выявление обозначенных выше отличий и анализ их необходимости и применимости в правовой системе другого государства.

Особенности американской патентной системы

В качестве объектов патентного права в обеих странах традиционно выделяются: изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Однако есть один аспект, отличающий подход американских правоприменителей от подхода правоприменителей многих других государств: в прецедентном праве США рассматривается возможность запатентовать в качестве изобретения программу для ЭВМ. В большинстве стран охрана программ для

ЭВМ осуществляется посредством авторского права. Данная позиция отражена и в международных документах, например TRIPS («Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности»). В российском законодательстве предусмотрено, что компьютерным программам предоставляется такая же правовая охрана, как произведениям литературы (п. 1 ст. 1259 ГК РФ). В американской системе можно выделить особую разновидность патентов – «патенты на действия компьютера, реализованные посредством программы для ЭВМ, исключительное право на прием или принцип программирования» (иначе называемые «софтверными»). У такого подхода можно выделить ряд очевидных преимуществ в сравнении с рассмотренным нами традиционным подходом.

В первую очередь, основным недостатком охраны программ посредством авторского права является то, что эта охрана распространяется исключительно на внешнюю форму программы, она привязана к программному коду и функциям, позволяющим ЭВМ выполнять необходимые задачи. Это значит, что объектом охраны будет являться, по аналогии с литературными произведениями, выражение интеллектуального труда, то есть непосредственно текст кода определенной программы, а не ее функции и не содержание инновационных алгоритмов и принципов, положенных в основу. Идеи и принципы, на которых базируется какой-либо из элементов программы, включая те, которые лежат в основе интерфейса, объектами авторского права не являются. Таким образом, для избежания обвинения в использовании чужой интеллектуальной собственности при применении алгоритма, созданного другим лицом, можно всего лишь переписать определенную часть кода или реализовать этот алгоритм на другом языке программирования. С юридической точки зрения мы получим уже другой программный продукт, хотя и с тем же начальным алгоритмом. Однако доказать права на данный алгоритм будет невозможно. При охране программ для ЭВМ посредством патентного права у правообладателя данной проблемы не возникнет, так как в этом случае охрана будет распространяться не на текст, а на сами функции и алгоритмы, которыми обладает программа. Следовательно, не будет иметь значения, какая часть программного кода была изменена или на какой язык переписана – главное, какими функциями обладает программа и какие методы предусмотрены для решения ею определенных задач.

Следующая особенность патентного права США связана с процессом подачи заявки на патент. Заявитель имеет возможность подать временную (предварительную) заявку, которую фактически можно определить как депонирование описания изобретения в патентное ведомство, дающее возможность испрашивать приоритет для обычной заявки на выдачу патента. Заявитель не может получить патент, направив в ведомство только лишь предварительную заявку, в течение 12 месяцев со дня ее подачи необходимо подать последующую (Nonprovisional) заявку. Однако возможность подачи такой заявки предоставляет ему определенные преимущества. В первую очередь необходимо отметить простоту оформления: заявление может быть подано в произвольной форме, без представления формулы изобретения и на любом языке. Стоимость подачи предварительной заявки также значительно

ниже стоимости основной заявки. И при этом заявителю предоставляется дополнительно 12 месяцев для корректировки основного требования, что, безусловно, направлено на обеспечение повышения качества последующей заявки. Кроме того, за это время подающее заявку лицо имеет возможность определить интерес рынка к покупке или лицензированию изобретения, уже не подвергая его опасности раскрытия перед потенциальными инвесторами или партнерами. Особенно полезно подавать данный вид заявок в отношении изобретений, по которым медленно принимаются решения о подаче заявки. В связи с этим данный вид заявок пользуется большой популярностью, особенно среди предприятий и университетов с большим коллективом работников, но недостаточным количеством средств для патентования всех своих изобретений. Стоит отметить, что при подаче заявки важно убедиться, что изобретение в ней раскрыто полно и ясно, в нее даже можно включить пункты непосредственно патентной формулы.

Третье выделенное нами отличие патентной системы США от российской патентной системы также связано с оформлением заявки на получение патента. В патентном праве США предусматривается иное построение формулы изобретения, нежели в России. Стоит отметить, что на данный момент в международной практике выделяются три основные системы построения формул: европейская, американская и британская. Особенности каждой из названных выше систем проявляются как в принципе построения отдельного пункта формулы, так и в принципе построения многозвенной формулы одного изобретения. В Российской Федерации применяется европейская система построения. Первым отличием формул в данных системах является то, что американская формула составляется без выделения новизны. То есть определение не происходит через установление рода изобретения и его видовых отличий. Второе отличие заключается в том, что в многозвенной формуле одного изобретения по американской системе все пункты юридически независимы и объем притязаний определяется совокупностью этих пунктов (в отличие от европейской системы, где объем притязаний определяет лишь первый, главный пункт, а зависимые пункты лишь отражают варианты решения задачи). Это позволяет дополнительно конкретизировать формулу изобретения и обеспечить его усиленную защиту в более узкой сфере деятельности.

Кроме отличий, перечисленных выше, можно отметить некоторые другие условия, которые предположительно благоприятно влияют на развитие патентной системы США. Так, в отличие от большинства стран, в США не предусмотрена публикация патентных заявок до момента выдачи патента. Это позволяет избежать препятствий со стороны третьих лиц, которые могут значительно замедлить процесс патентования. И, наконец, уплата пошлин за поддержание патента предусмотрена через 3,5, 7,5 и 11,5 лет после его выдачи, тогда как в России и большинстве других государств предполагается ежегодное поддержание.

Также существуют аспекты, в отношении которых США перенимает опыт других государств. Например, в течение практически двухсот лет патентная система США следовала правилу «первого изобретателя»: Ведомство должно было выдать патент на изобретение,

соответствующее требованиям закона, первому, кто мог доказать, что именно он является изобретателем того, что описано в патентном документе. В большинстве других государств действовала система выдачи патента первому лицу, подавшему заявку на изобретение (правило «первого заявителя»). Однако с 01.03.2013 США также перешли к системе первого заявителя, как в подавляющем большинстве стран мирового сообщества. Это значит, что каждая заявка, которая была подана после 16.03.2013, будет объектом новой системы, введенной законом The America Invents Act (AIA). Безусловно, смена данного положения привела к существенным изменениям патентного права США, потенциальным патентообладателям, Ведомству и судам придется приобретать новый опыт в связи с изменением практики подачи заявок. Однако новая система имеет значительное преимущество, ведь в стране, где действует система первого заявителя, нет необходимости разрешать сложные и запутанные вопросы о том, кто в действительности является изобретателем, а самому изобретателю нужно лишь достаточно быстро подать заявку. Очевидно, что гораздо проще установить приоритет изобретения по дате, которая обозначена в заявке, нежели выявлять первого изобретателя. В связи с этим процедура патентования упрощается, а ее срок, соответственно, сокращается.

Заключение

Таким образом, патентная система США имеет ряд существенных отличий от российской патентной системы. Данные отличия можно выделить на всех этапах: от определения самого понятия объекта патентного права и подачи заявки до последующего поддержания и защиты полученных патентов. В связи с важностью, сложностью и относительной новизной данной сферы законодатели обоих государств ориентированы на унификацию ее правового регулирования и заимствование положительного опыта других стран, что, безусловно, благополучно скажется на их взаимодействии в экономической и инновационной сфере.

Библиография

1. Буч Ю.И., Елисеева М.М. Предварительные заявки в США // Патенты и лицензии. 2004. № 8. С. 61-65.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24.11.2006; одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 08.12.2006 // Российская газета. 2006. 22 декабря.
3. Кожевникова А. Охрана программ для ЭВМ авторским и патентным правом // Актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной деятельности в Российской Федерации: материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 9 апреля 2011 г.: в 3-х т. Иркутск, 2011. Т. 3. С. 26-28.

4. Колесников Д.С. Определение новизны изобретения в новом патентном законе США // Патенты и лицензии. 2014. № 6. С. 40-46.
5. Орехов Д.В., Павлова Я.Н. Защита патентных прав: опыт зарубежных стран // Изобретательство. 2014. Т. 14. № 8. С. 29-42.
6. Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности. URL: <http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/>
7. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности: сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. URL: http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/norm_doc/mejd_doc/trips.html#II.5
8. Супотницкий М.В. Формула изобретения // Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. 2013. № 1. С. 41-44.
9. Guarda P. Looking for a feasible form of protection: copyright or patent, is that the question? // E.I.P.R. 2013. Vol. 35. No. 8. P. 445-454.
10. Kartes P., Kirk T., Cooper J. Eight strategies for facing first-to-file // Managing Intellectual Property. 2013. № 227.

Features of the patent regulation of relations in the United States and Russia: a comparative study

Anastasiya V. Kozhevnikova

Lecturer,
Department of international and comparative law,
Irkutsk State University,
664003, 1 Karla Marksa st., Irkutsk, Russian Federation;
e-mail: aanastasiya.vl@gmail.com

Abstract

The paper analyzes legal relations of patent types in the United States and Russia. The author of the article studies peculiarities of legal models, constructs of their implementation and compares them. In particular, it is shown that the case law of the United States considers the possibility to patent an invention in a computer program. Also, the author underlines that the main drawback of the protection of computer programs by copyright is that this protection applies only to the external form of the program, as it is tied to the program code and functions that enable a computer to perform the necessary tasks. It means that the object of protection is the result of intellectual work, that is, the text code of a specific program rather than its

function and the content of innovative algorithms and principles the object is based on. Thus, US patent system has a number of significant differences from the Russian patent system. These differences can be found at all stages, from the definition of the concept of the object of the patent law and its application up to the support and protection of patents. Due to the importance, complexity and relative newness of this sphere, legislators of both countries aim to unify the legal regulation and to adopt the positive experience of other countries, which will certainly affect their cooperation in the economic and innovation sphere.

For citation

Kozhevnikova A.V. (2016) Osobennosti regulirovaniya patentnykh otnoshenii v SShA i RF: komparativistskoe issledovanie [Features of the patent regulation of relations in the United States and Russia: a comparative study]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 6 (12A), pp. 193-200.

Keywords

Patent law, copyright protection, the US law, intellectual property, patent relations

References

1. Buch Yu.I., Eliseeva M.M. (2004) Predvaritel'nye zayavki v SShA [Preliminary applications in the US]. *Patenty i litsenzii* [Patents and licenses], 8, pp. 61-65.
2. Grazhdanskiy kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast' chetvertaya) ot 18.12.2006 № 230-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 24.11.2006; odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 08.12.2006 [The Civil Code of the Russian Federation (Part Four) No. 230-FZ of December 18, 2006] (2006). *Rossiiskaya gazeta* [Russian newspaper], 22^d December.
3. Guarda P. (2013) Looking for a feasible form of protection: copyright or patent, is that the question? *E.I.P.R.*, 35 (8), pp. 445-454.
4. Kartes P., Kirk T., Cooper J. (2013) Eight strategies for facing first-to-file. *Managing Intellectual Property*, 227.
5. Kolesnikov D.S. (2014) Opredelenie novizny izobreteniya v novom patentnom zakone SShA [Definition of novelty of the invention in the new US patent law]. *Patenty i litsenzii* [Patents and licenses], 6, pp. 40-46.
6. Kozhevnikova A. (2011) Okhrana programm dlya EVM avtorskim i patentnym pravom [Protection of computer programs by copyright and patent law]. *Aktual'nye problemy pravotvorchestva i pravoprimeritel'noi deyatel'nosti v Rossiiskoi Federatsii: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Irkutsk, 9 aprelya 2011 g.: v 3-kh t.* [Actual problems of lawmaking and law enforcement in the Russian Federation: Proc. of the Int. scientific-practical conference. Irkutsk, April 9, 2011: in 3 vol.]. Irkutsk, 3, pp. 26-28.

7. *Ofitsial'nyi sait Vsemirnoi organizatsii intellektual'noi sobstvennosti* [The official website for the World Intellectual Property Organization]. Available at: <http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/> [Accessed 22/11/16].
8. Orekhov D.V., Pavlova Ya.N. (2014) Zashchita patentnykh prav: opyt zarubezhnykh stran [Protection of patent rights: the experience of foreign countries]. *Izobretatel'stvo* [Ingenuity], 14 (8), pp. 29-42.
9. *Soglasenie po torgovym aspektam prav intellektual'noi sobstvennosti: sait Federal'noi sluzhby po intellektual'noi sobstvennosti, patentam i tovarnym znakam* [Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights: the site of the Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks]. Available at: http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/norm_doc/mejd_doc/trips.html#II.5 [Accessed 22/11/16].
10. Supotnitskii M.V. (2013) Formula izobreteniya [How to invent something]. *Vedomosti Nauchnogo tsentra ekspertizy sredstv meditsinskogo primeneniya* [Bulletin of the Scientific Centre of Expertise of Medical Products], 1, pp. 41-44.