

УДК 34**Выявление признаков зависимого объекта патентного права****Озмяян Юсуб Зограбович**

Студент магистратуры,
Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет,
630090, Российская Федерация, Новосибирск, ул. Пирогова, 2;
e-mail: ozmalyan.y@mail.ru

Аннотация

В данной статье рассматривается проблема понятия и признаков зависимого объекта патентных прав. Автором делается вывод о том, что патентному законодательству была известна категория зависимого объекта патентных прав еще до введения отдельной нормы о том в законодательстве. Несмотря на определенные терминологические различия, термин «зависимый объект патентного права» понимается одинаковым образом в большинстве систем права, в том числе российской, в качестве объекта такого права, использование которого в продукте или способе нереально в отсутствие охраняемого патентом и имеющего более ранний приоритет другого объекта патентного права. В настоящем исследовании отмечается группа признаков зависимого объекта, среди которых следующие: отсутствие тождественности объекта зависимого по отношению к первоначальному, зависимый объект содержит полный перечень критериев пункта формулы патента относительно основного, отсутствует жесткая связь зависимости между различными видами объектов, например, в случае зависимости полезной модели к изобретению, данный факт может быть и неизвестен патентообладателю, таким образом, зависимость – факт, который не требует административного установления, а существует объективно.

Для цитирования в научных исследованиях

Озмяян Ю.З. Выявление признаков зависимого объекта патентного права // Вопросы российского и международного права. 2024. Том 14. № 8А. С. 120-126.

Ключевые слова

Исключительное право, патентное право, зависимый объект патентных прав, понятие, признак.

Введение

Несмотря на то, что норма статьи 1358.1 ГК РФ была введена в часть четвертую ГК РФ в 2014 году, нельзя сказать о том, что термин «зависимое изобретение» был законодателю неизвестен.

О зависимом изобретении подчеркнута в положении п. 2 ст. 1362 ГК РФ, касающемся лицензий принудительного порядка. Однако данный элемент лишь указан, а его смысл законодателем не характеризуется. Из контекста нормы ясно, что изобретение будет зависимо в случае наличия у патентообладателя исключительного права на него, при этом его реализация будет невозможна без нарушения прав иного правообладателя первого патента на объект исключительного права. Норма указанного пункта «перекочевала» в Гражданский Кодекс РФ из ранее действовавшего Патентного закона РФ (где слова «зависимые изобретения» еще отсутствовали).

Основная часть

Э.П. Гаврилов отмечал отсутствие юридической зависимости, говоря лишь о фактической по отношению к основному изобретению, которая не закреплена нормами действующего законодательства и существует за рамками права. Его идея заключается в том, что отличительным признаком зависимого изобретения выступает невозможность его использования без основного [Гаврилов, 2008, 19].

Несмотря на то, что на момент принятия части ГК, посвященной интеллектуальной собственности (и, очевидно, Патентного Закона РФ), Россия не была частью ВТО и действие соглашения по аспектам торговли исключительных прав (соглашения ТРИПС) на РФ не распространялось, В.И. Еременко отмечает, что включение возможности принудительного лицензирования на зависимые изобретения является очевидным референсом на ст. 31 соглашения ТРИПС [Еременко, 2003, 31].

Так, согласно п. «L» ст. 31 соглашения ТРИПС, существует другое использование предмета патента и без соглашения с владельцем права в случае использования его государством или третьими лицами при невозможности его реализации, не нарушая иных объектов патента [Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) от 15 апреля 1994 года, 2012, 2833].

Можно отметить, что до разработки соглашения ТРИПС фактически никакого международного правового регулирования в области зависимых изобретений не было, а Парижская конвенция предоставляла максимальную свободу регулирования национального законодателя в части выдачи принудительных лицензий (согласно абз. 2 ст. 5А) [Straus, 1996, 205].

Несмотря на то, что как таковое понятие зависимого патента в соглашении ТРИПС не используется, вместо него фигурирует термин «второй патент» как некий производный от первого патента. В то же время в исследованиях иностранных ученых широко используется понятие *dependant patent*. Данное обстоятельство отмечено и нашими специалистами, в том числе Л.В. Санниковой и Ю.С. Харитоновой, которые указывают на использование в российской системе понятия зависимое изобретение, между тем в европейской законодательной системе указывается на зависимость в отношении патентов, кроме того, в англосаксонской системе права применим термин «зависимый патент». Авторы считают, что при указанных

обстоятельствах необходимо рассматривать данную категорию как пределы осуществления патентных прав, возникающих в случае коллизии патентов, а потому корректно использовать именно термин «зависимый патент» [Санникова, Харитоновна, 2019, 140]. В то же время полагается, что терминологическая разница вызвана особенностью нашего патентного права, где патент – не самостоятельный объект права (как в странах англосаксонской семьи), а лишь «охранная бумага» на другой объект – изобретение.

Иностранцы правоведы понимают под зависимым патентом такой патент, который нельзя использовать, не нарушая ранее существовавший патент [Fauver, 1987, 668]. Данное определение является общепринятым, используемым в литературе максимально широко.

Без договоренностей о судьбе зависимого патента у патентообладателей сложится ситуация «дедлока», когда зависимый патент нельзя будет использовать, а автор первоначального будет использовать несовершенную версию патента, без возможности использовать улучшенную, более того, выдача принудительных лицензий в такой ситуации должна способствовать техническому прогрессу, поскольку правовое регулирование зависимых изобретений вынуждает стороны договариваться между собой [Yosick, 2001, 1286].

Обращаясь к нынешнему легальному закреплению понятия зависимого объекта патентных прав, необходимо отметить, что оно не совсем эквивалентно тому, что вытекает из п. 2 ст. 1362 ГК РФ.

Стоит также отметить, что существование зависимых объектов патентных прав имеет большую важность для уяснения сущности концепции исключительных прав на интеллектуальную собственность вообще. Н.Б. Спиридонова высказывается об идее зависимых объектов патентных прав как о первичности запретительного правомочия в структуре исключительного права и о недопустимости принципа вседозволенности исключительных прав. Отсутствие права на запрет ограничило бы первичного патентообладателя по отношению к обладателю зависимого патента. Владелец изначального патента имел бы идентичный набор прав, что и обладатель зависимого, но при этом оба патента были бы полностью действительны, а второй объект был бы даже более совершенным, чем первый [Спиридонова, 2022, 116].

В.И. Елисеев выделил несколько сущностных черт зависимых объектов патентных прав, опираясь на легальное определение.

Он указывал на возможность зависимости всех объектов патентных прав, таким образом, по отношению к первоначальному объекту – изобретению зависимыми к нему будут и полезная модель, и промышленный образец. Автор отмечал при этом наиболее распространенную зависимость полезных моделей от других изобретений, не исключая при этом кросс-взаимодействий.

Этот тезис нашел свое отражение в судебной практике Суда по интеллектуальным правам.

Постановление СИП от 19.03.2020 № С01-17/2020 по делу № А40-318628/2018, в котором раскрывается данный критерий, примечательно еще тем, что суд реализовал крайне редко применяющийся в отечественном праве институт *amicus curiae*. Так, учитывая наличие разногласий между сторонами о толковании п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ в части того, может ли быть полезная модель зависима к изобретению или нет, а также наличие у суда кассационной инстанции сомнений относительно правильности толкования этой нормы, судами нижестоящей инстанции в связи с этим был подготовлен и направлен судебный запрос в ИЦП с необходимостью разъяснения специалистом в указанной сфере в части регулирования спорной нормой признания полезной модели зависимой к изобретению с ранним приоритетом.

В ответе на указанный запрос судебной коллегией дан вывод согласно п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ

о возможности признания зависимости полезной модели к изобретению, имеющему приоритет. Суд этот вывод поддержал, дополнив о различии правовых режимов относительно изобретения и полезной модели. В свою очередь, их отличительные стороны относительно определения их зависимости друг к другу не допустили бы возможности выяснить условия использования результатов интеллектуальной деятельности. Кроме того, иное толкование п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ привело бы к обстоятельствам обхода закона через переход изобретения к полезной модели, и наоборот [Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2020 № С01-17/2020 по делу № А40-318628/2018, www].

Как отмечал В.И. Елисеев, юридическая связь между созданием зависимого объекта и знанием автора о наличии исходного объекта патентных прав отсутствует, – это не обязательно является работой над усовершенствованием уже запатентованного объекта. Данная позиция также подтверждается судебной практикой СИП. Кассатор, ответчик по делу, ссылаясь на отсутствие сведений об изобретении истца на период подачи заявки на патент, соответственно, они не могли быть им учтены. В свою очередь, СИП, отбивая данный довод, указал на отсутствие препятствий признания полезной модели зависимой к изобретению с более ранним приоритетом при отсутствии возможности ознакомления с материалами заявки на выдачу патента [Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2021 № С01-891/2021 по делу № А55-30577/2019, www].

Далее, В.И. Елисеев указывает, что патент первоначального объекта определяет статус вторичного, то есть прекращение патента первоначального объекта влечет прекращение зависимости у второстепенного [Елисеев, 2017, 96]. Полагается, что эта мысль не входит в противоречие с ранее изложенной в работе позицией Э.П. Гаврилова о том, что зависимость есть фактическая, а не правовая категория. Зависимость существует независимо от ее признания таковой.

Таким образом, можно заключить, что признание объекта патентных прав в качестве такового не осуществляется непосредственно при выдаче патента. В то же время в некоторых зарубежных странах в описании зависимого патента может быть сделана прямая ссылка на номер первого патента. Это может быть сделано как для того, чтобы автор зависимого патента знал об ограничении его исключительных прав, так и для защиты третьих лиц – потенциальных лицензиатов исключительных прав зависимого объекта патентных прав. Более того, это может быть полезно и автору первоначального патента – не только для укрепления его патентной монополии, но и для того, чтобы иметь возможность испросить принудительную лицензию на зависимый объект патентных прав [Leistner, 2016, 586]. Российским научным обществом в области права выделяется проблема отсутствия механизма открытости и общедоступности информации о зависимых патентах, в связи с чем присутствует вероятность заблуждения со стороны добросовестных лиц в случае заключения договора об отчуждении права либо лицензионного договора и использования при этом зависимого патента [Садыков, 2018, 51].

Однако, помимо указанных нескольких критериальных признаков, полагаем, что несколько иных признаков, выводимых из определения, оказались указанным автором неотмеченными.

Во-первых, зависимый объект патентных прав – это другой объект патентных прав. Он проходит самостоятельное патентование, а значит должен соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к отдельным видам объектов. Иначе решение (способ) просто не прошло бы экспертизу заявки по существу (ст. 1386 ГК РФ), и в выдаче патента было бы отказано.

Во-вторых, отсутствие возможности использовать зависимый объект без основного. Эта

возможность содержится в п. 3-4 ст. 1358 ГК РФ – совпадение в независимом пункте формул всех признаков изобретений либо замена признаков на эквивалентные. В то же время в зависимом объекте в обязательном порядке ко всем признакам первоначального объекта добавляются дополнительные признаки. Для простоты понимания приводится аналогия со стулом и табуреткой: стул содержит все признаки табуретки, но имеет и дополнительный признак – спинку. Это означало бы, что стул – зависимая от табуретки полезная модель [Всеволожский и др. 2015, 271].

Помимо указанного в абз. 1 п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ определения, есть указания в абз. 2 и 3 на частные случаи зависимости:

1) изобретение будет зависимым при его охране в применении по характеру объекта в случае наличия раннего приоритета другого изобретения. Так, изобретения конкретного значения патентуют способ или решения его использования, так называемый частный случай общего правила.

2) зависимые объекты будут являться таковыми и при отличии формулы от других запатентованных объектов, имеющих более ранний приоритет, назначением или способом использования продукта. В учебнике Л.А. Новоселовой приводится пример подобной зависимости: шариковая ручка и роликовый дезодорант, которые в своей сути имеют единое техническое решение, но применяются по разному назначению [Алексеева и др., 2019, 58].

Этот аспект зависимости изобретений является дискуссионным, широко критикуемым в науке. Действительно, с указанным подходом следует согласиться, а данное положение во избежание двусмысленности необходимо исключить из ГК РФ.

Заключение

Важно отметить, что понятие зависимого объекта патентных прав существовало в патентном законодательстве еще до появления отдельной статьи, регулирующей эту категорию. Несмотря на различия в терминологии, большинство правовых систем, включая Россию, сходятся во мнении, что зависимый объект патентного права – это объект, использование которого в продукте или способе невозможно без использования другого охраняемого патентом объекта, имеющего более ранний приоритет. Ключевые признаки зависимого объекта патентного права заключаются в следующем: зависимый объект не тождественен первоначальному; в зависимом объекте имеется вся совокупность признаков независимого пункта патентной формулы основного объекта; отсутствует жесткая связь зависимости между различными видами объектов, например, полезная модель может быть зависима от изобретения; зависимость не предполагает знания патентообладателя зависимого объекта о существовании основного объекта; зависимость – факт, который не требует административного установления, а существует объективно.

Библиография

1. Алексеева О.Л. и др. Право интеллектуальной собственности. М.: Статут, 2019. Т. 4: Патентное право. С. 58.
2. Всеволожский К.В. и др. Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. Право на селекционные достижения. Постатейный комментарий к главам 72 и 73. М.: Статут, 2015. 271 с.
3. Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и столкновения патентных заявок // Патенты и лицензии. 2008. № 3. С. 17-26.
4. Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ (постатейный). 4-е изд., перераб. и доп. // СПС «КонсультантПлюс». 2014.

5. Елисеев В.И. Правовая охрана зависимых объектов патентных прав // Ленинградский юридический журнал. 2017. № 1. С. 96.
6. Еременко В.И. «Новая редакция Патентного закона Российской Федерации» // Журнал «Законодательство и экономика». № 11(235). 2003. С. 26-41.
7. Мещеряков В.А. Развитие российского патентного законодательства на современном этапе // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 4. С. 29-36.
8. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2021 № С01-891/2021 по делу № А55-30577/2019 // СПС «Консультант Плюс». URL: consultant.ru (дата обращения: 20.09.2024).
9. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2020 № С01-17/2020 по делу № А40-318628/2018 // СПС «Консультант Плюс». URL: consultant.ru (дата обращения: 20.09.2024).
10. Садыков Р.М. Проблемы правовой охраны зависимых объектов патентных прав // Патенты и лицензии. 2018. № 5. С. 51.
11. Санникова Л.В., Харитоновна Ю.С. Защита прав патентообладателей при коллизии патентов на лекарственные препараты // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. № 1. С. 121 -145.
12. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) от 15 апреля 1994 года, г. Марракеш // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 37. (приложение, ч. VI). Ст. 2818-2849.
13. Спиридонова Н.Б. О структуре исключительного патентного права // Вестник гражданского права. 2022. № 1. С. 116.
14. Fauver C. M. Compulsory Patent Licensing in the United States: An Idea Whose Time Has Come // *Nw. J. Int'l L. & Bus.* 1987. Т. 8. P. 668.
15. Leistner M. Dependent Patents Under Art. 31 TRIPS: Lessons from Copyright Law // *TRIPS plus 20*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2016. P. 586.
16. Straus J. Implications of the TRIPs Agreement in the Field of Patent Law // *From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. 1996. pp. 205
17. Yosick J.A. Compulsory patent licensing for efficient use of inventions // *U. Ill. L. Rev.* 2001. 1286 P.

Identification of features of a dependent object of patent law

Yusub Z. Ozmanyanyan

Master's Student,
Novosibirsk National Research State University,
630090, 2 Pirogova str., Novosibirsk, Russian Federation;
e-mail: ozmanyanyan.y@mail.ru

Abstract

This article discusses the problem of the concept and features of a dependent object of patent rights. The author concludes that the patent legislation was aware of the category of dependent object of patent rights even before the introduction of a separate rule on that in the legislation. Despite certain terminological differences, the term dependent object of patent law is understood in the same way in most legal systems, including in the Russian Federation, as an object of patent law, the use of which in a product or method is impossible without the use of another object of patent law protected by a patent and having earlier priority. The work highlights a set of features of a dependent object of patent law, such as: the dependent object is not identical to the original; the dependent object has the whole set of features of an independent item of the patent formula of the main object; there is no rigid relationship of dependence between different types of objects, for example, a utility model may be dependent on an invention; dependence does not imply knowledge of the patentee of the dependent object about the existence of the main object; dependence is a fact that does not require administrative establishment, but exists objectively.

For citation

Ozmanyany Yu.Z. (2024) Vyyavlenie priznakov zavisimogo ob"ekta patentnogo prava [Identification of features of a dependent object of patent law]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 14 (8A), pp. 120-126.

Keywords

Exclusive rights, patent law, dependent object of patent rights, its concept and features.

References

1. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) of April 15, 1994, Marrakesh // Collection of Legislation of the Russian Federation. 2012. No. 37. (Appendix, Part VI). Art. 2818-2849.
2. Alekseeva O.L. et al. Intellectual Property Law. Moscow: Statut, 2019. Vol. 4: Patent Law. P. 58.
3. Dzhermakyan V.Yu. Commentary to Chapter 72 "Patent Law" of the Civil Code of the Russian Federation (article-by-article). 4th ed., revised. and add. // SPS "ConsultantPlus". 2014.
4. Eliseev V.I. Legal protection of dependent objects of patent rights // Leningrad Law Journal. 2017. No. 1. P. 96.
5. Eremenko V.I. "New edition of the Patent Law of the Russian Federation" // Journal "Legislation and Economics". No. 11 (235). 2003. P. 26-41.
6. Fauver C. M. Compulsory Patent Licensing in the United States: An Idea Whose Time Has Come // Nw. J. Int'l L. & Bus. 1987. Vol. 8. P. 668.
7. Gavrilov E.P. Dependent Inventions and Collisions of Patent Applications // Patents and Licenses. 2008. No. 3. P. 17-26.
8. Leistner M. Dependent Patents Under Art. 31 TRIPS: Lessons from Copyright Law // TRIPS plus 20. Springer, Berlin, Heidelberg, 2016. P. 586.
9. Meshcheryakov V.A. Development of Russian patent legislation at the present stage // Property relations in the Russian Federation. 2012. No. 4. P. 29-36.
10. Resolution of the Intellectual Property Court dated 11.06.2021 No. C01-891/2021 in case No. A55-30577/2019 // SPS "Consultant Plus". URL: consultant.ru (date of access: 20.09.2024).
11. Resolution of the Intellectual Property Court dated 19.03.2020 No. C01-17/2020 in case No. A40-318628/2018 // SPS "Consultant Plus". URL: consultant.ru (date of access: 20.09.2024).
12. Sadykov R.M. Problems of legal protection of dependent objects of patent rights // Patents and licenses. 2018. No. 5. P. 51.
13. Sannikova L.V., Kharitonova Yu.S. Protection of patent holders' rights in case of a conflict of patents for medicines // Bulletin of Perm University. Legal sciences. 2019. No. 1. P. 121-145.
14. Spiridonova N.B. On the Structure of Exclusive Patent Rights // Bulletin of Civil Law. 2022. No. 1. P. 116.
15. Straus J. Implications of the TRIPs Agreement in the Field of Patent Law // From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 1996. pp. 205
16. Vsevolozhsky K.V. et al. Civil Code of the Russian Federation: Patent Law. Right to Selection Achievements. Article-by-article commentary to Chapters 72 and 73. Moscow: Statut, 2015. 271 p.
17. Yosick J.A. Compulsory patent licensing for efficient use of inventions // U. Ill. L.Rev. 2001. 1286 P.