

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ

Елена Леанович, Максим Жуков

В современном мире инновационная деятельность, а также научно-технический прогресс являются основными факторами экономического развития государств. Различия подходов к охране тех или иных результатов интеллектуальной деятельности выступают важными инструментами конкуренции и защиты собственных интересов государств. Именно по этой причине право интеллектуальной собственности по-прежнему остается недостаточно унифицированным в процедурном и материальном аспектах.

Актуальность рассматриваемой темы связана с тем, что после формирования многосторонней торговой системы, а также в ходе научно-технического прогресса возникли новые вопросы и проблемы регулирования охраны изобретений. Данные проблемы формально можно разделить на материальные и процедурные.

Проблемы материального права, возникающие на современном этапе, включают в себя:

- 1) разнонаправленность тенденций развития правового регулирования в части патентования ряда результатов интеллектуальной деятельности в качестве изобретений (компьютерные программы, медицинские препараты, методы лечения людей и животных);
- 2) различия в последовательности применения критериев патентоспособности национальными патентными ведомствами;
- 3) наличие пробелов правового регулирования, позволяющих осуществлять двойное патентование одного и того же результата интеллектуальной деятельности.

Целью настоящей статьи является выявление закономерностей развития и изменения международно-правового регулирования охраны изобретений. Для этого осуществлен комплексно-сравнительный анализ практики национальных и региональных патентных ведомств и новелл в эволюции международных стандартов охраны изобретений.

В литературе достаточно большое внимание уделено отдельным институтам патентного права. Проблемы правового понятия «изо-

бретение», специфики патентования отдельных категорий технологических достижений, механизмы универсальной и региональной патентной кооперации рассматриваются в трудах белорусских (С. С. Лосев [8]), российских (В. Ю. Аксенова [1], Э. П. Гаврилов [3], В. И. Еременко [6], И. В. Шугурова [15]), а также зарубежных авторов (С. Мей [24], Р. Спинелло [25] и др.). Однако комплексный анализ отдельных явлений в развитии правового регулирования охраны изобретений не осуществлен. Гипотеза авторов данной статьи состоит в необходимости исключить спорадическое развитие белорусского законодательства об охране изобретений, осуществляя этот процесс с учетом закономерностей развития международно-правового регулирования.

Современное состояние источников права и доктрины в области изобретений характеризуется существенными различиями в содержательном понимании изобретения, а также в перечне тех объектов, которые не могут являться объектами правовой охраны в качестве изобретения.

Источником данных споров, выразившихся в многообразии национально-правового регулирования, является статья 27 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 г. (далее — ТРИПС), принятого в рамках Всемирной торговой организации [13], которая раскрывает понятие изобретения как продукт или способ во всех областях техники при условии, что он обладает новизной, содержит изобретательский уровень и является промышленно применимым.

Изъятия из общего правила патентоспособности в ТРИПС установлены посредством предоставления государствам-участникам возможности (но не обязанности) признать некоторые объекты непатентоспособными и перечислить случаи и условия таких изъятий (компьютерные программы, методы лечения людей и животных). Именно указанные объекты стали предметом доктринальных дискуссий и породили проблему различий в практике национального и регионального патентования.

Авторы:

Леанович Елена Борисовна — кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного и европейского права факультета международных отношений Белорусского государственного университета

Жуков Максим Александрович — магистрант факультета международных отношений Белорусского государственного университета

Рецензенты:

Бабкина Елена Васильевна — кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой международного частного и европейского права факультета международных отношений Белорусского государственного университета

Дербина Галина Вячеславовна — кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и административного права факультета управления Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь

С начала 90-х гг. XX в. вопрос о патентоспособности компьютерных программ обсуждается в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности, но однозначный подход к решению проблемы до сих пор не найден. В целом государства придерживаются классической и неклассической концепции в отношении патентования компьютерных программ.

Республика Беларусь придерживается классической концепции отнесения компьютерных программ к объектам авторского права. Пункт 5 статьи 6 и статья 13 Закона «Об авторском праве и смежных правах» однозначно относят их к объектам авторско-правовой охраны [9]. В свою очередь, пункт 2 статьи 2 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» исключает из перечня патентоспособных объектов алгоритмы и программы для электронно-вычислительных машин [10]. Такое исключение не позволяет даже анализировать применимость критериев патентоспособности к компьютерным программам [4]. Однако механизм косвенной патентной охраны компьютерных программ все же существует. Общеизвестным и считающимся самодостаточным приемом в отечественной патентной практике является возможность включения компьютерных программ в описание изобретения в качестве его элемента (пункта формулы изобретения). Следовательно, программа может входить в состав патентоспособного устройства и (или) способа. Например, в официальном бюллетене патентного органа Республики Беларусь опубликованы заявки на следующие изобретения: способ шифрования и передачи информации и устройство для осуществления способа; способ передачи секретных данных и устройство приема и передачи секретных данных [12].

Неклассическая концепция является наиболее приемлемой формой охраны компьютерных программ и поддерживается регулированием и практикой патентования в государствах с развитой компьютерной индустрией. Так, к примеру, компьютерные программы могут быть запатентованы в США, поскольку за основу принята концепция максимально широкого патентования объектов, в том числе компьютерных программ. Параграф 101 раздела 35 Свода законов США (Патентный закон) указывает, что любой полезный и новый процесс, продукт, их сочетание могут получить охрану в качестве изобретения. Особая трактовка критериев патентоспособности, а также отсутствие перечня изъятий из патентоспособности привели к тому, что компьютерные программы приобрели патентную охрану в США. К примеру, практика Верховного суда США в деле *LabCorp v. Metabolite Inc.* [23] подтверждает данный подход.

В рамках Европейской патентной организации (далее — ЕПО) сложился особый подход в отношении патентоспособности ком-

пьютерных программ. Несмотря на то, что статья 52(2) и (3) Европейской патентной конвенции (ЕПК) исключает программы как таковые из перечня патентоспособных, некоторые компьютерные программы признаются ЕПО в качестве имеющих технический эффект [7]. В последующей практике Апелляционного совета ЕПО (дело *T 1173/97*) разъяснено, что *computer related inventions* (изобретения, связанные с компьютером) могут быть патентоспособными, если они имеют технический эффект в форме экономии памяти, повышения производительности, уровня безопасности, улучшения интерфейса и модификации операционных систем, контроля за передачей данных [17].

Практикой ЕПО были разработаны следующие критерии технического характера компьютерной программы:

- 1) положительный эффект программы должен распространяться на любой компьютер, независимо от его технических характеристик;
- 2) технический эффект должен возникать за пределами стандартного взаимодействия компьютерной программы и компьютера.

Однако в мировом масштабе практика в области патентования компьютерных программ является противоречивой и неоднородно критиковалась государствами за неоднородность и неоднозначность доводов. Со стороны наименее развитых стран высказываются опасения относительно монополизации достижений в области компьютерной индустрии.

Одним из кардинальных признаков, демонстрирующих расхождение подходов региональных патентных систем, является возможность патентования методов лечения людей и животных, что вытекает из отсутствия данного изъятия в правиле 3 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) [11]. Для сравнения статья 53 Европейской патентной конвенции включает методы лечения людей и животных в перечень изъятий из патентной охраны [7].

Вместе с тем, практика ЕПО не является единообразной и однозначной. Заявки в отношении «вторичного медицинского использования компонентов» принимались, в то же время заявки, касающиеся дальнейшего варьирования вторичного медицинского использования, включая схемы лечения (например, схемы вакцинации и применения лекарственных средств), отвергались ЕПО как непатентоспособные. Ситуация изменилась после того, как Апелляционный совет Европейского патентного ведомства принял решение № *T 1020/03*, которое позволило подавать заявки на патентование вторичного медицинского использования в отношении схем лечения и применения лекарственных средств, так как эти схемы применения следует рассматривать как новые медицинские назначения

[18, р. 1]. Решение № Т 0036/04, принятое Апелляционным советом в 2005 г. [16], подтвердило эту точку зрения.

Хорошей новостью для многих компаний стало принятое Апелляционным советом Европейского патентного ведомства решения № G 0001/04 от 16 декабря 2005 г., в котором очень точно сформулировано понятие «метода диагностики», позволяющее по-новому взглянуть на многие медицинские методы, до сих пор считавшиеся непатентоспособными. Фактически данным решением был открыт путь для патентных заявок на методы, исключющие, например, первый элемент — постановку диагноза, что сделало возможным патентование бесконтактных методов сбора данных, которые впоследствии могут быть использованы для постановки диагноза [19, р. 1].

В частности, совет определил следующие три признака, делающие заявку на метод диагностики непатентоспособной:

- 1) диагноз, который необходимо поставить;
- 2) предшествующие этапы сбора данных, важные для постановки диагноза;
- 3) специфическое техническое воздействие на тело человека или животного в процессе проведения предварительной подготовки [см.: 2; 19].

Второй блок проблем связан с пробелами правового регулирования, влекущими за собой возможность двойного патентования одного результата интеллектуальной деятельности.

Всех представителей доктрины в вопросе двойного патентования объединяет негативная оценка данного явления. В любом случае двойное патентование имеет одну цель — продлить срок и расширить рамки охраны одного и того же новшества посредством его расщепления для различных форм и уровней правовой охраны на ряд иных с другой целью применения. Такое поведение правообладателя наталкивается на противодействие со стороны иных правообладателей, общества и представителей научно-технической общественности [20, р. 286]. Данное столкновение интересов становится источником патентных споров и даже патентных «войн».

Наиболее распространенной ситуацией двойного патентования является совмещение охраны посредством различных объектов интеллектуальной собственности. С. С. Лосев указывает, что одним из аспектов данной ситуации является совмещение правовой охраны в качестве изобретения и полезной модели с целью расширения охраны патентуемого объекта [8, с. 7]. Действующий Закон «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» прямо не запрещает одновременное существование патентов на изобретение и полезную модель, предметом которых является одно и то же техническое решение, что вытекает из сравнительного анализа критерия новизны в статьях 2 и 3 Закона [10].

В то же время одновременное патентование полезной модели и промышленного образца становится невозможным при различных датах приоритета.

В западной доктрине в качестве одного из ярких негативных примеров двойного патентования приводится совмещение охраны посредством патентов с узкой и широкой формулой (*obviousness type double patenting*) [21, р. 158]. Патентообладатель патентует изобретение, которое является частной вариацией уже имеющего патентную охрану изобретения. В российской доктрине анализируется ситуация, когда владелец патента на изобретение, относящееся к продукту или способу, через некоторое время после получения патента претендует на выдачу ему другого патента, касающегося применения этого продукта или способа по новому назначению [3].

В аспекте региональных патентных систем проблема двойного патентования связывается с кумуляцией правовой охраны изобретений в рамках региональной и национальной патентных систем. Так, формулировка правила 52 Инструкции к ЕАПК вызывает ряд проблем в правоприменительной практике. Правило 52 гласит о том, что права, вытекающие из евразийской заявки или евразийского патента с более ранней датой подачи заявки или с более ранним приоритетом, имеют преимущество перед правами, вытекающими из последующей национальной заявки, поданной до даты публикации этой евразийской заявки, или из национального патента на тождественное изобретение, наравне с национальными заявками и национальными патентами и наоборот [11]. Однако из данного правила не вытекает решение проблемы кумуляции национального и регионального патента с одинаковой датой приоритета.

Для сравнения статья 139(3) ЕПК предписывает, что любое государство-участник может установить признание и условия кумуляции охраны изобретения, раскрытого одновременно в заявке на европейский патент/европейском патенте и национальной заявке на патент/национальном патенте, имеющих одну и ту же дату приоритета [7]. В большинстве государств — участников ЕПК либо запрещена кумуляция различных видов правовой охраны после выдачи европейского патента, либо негативные последствия такой кумуляции устранены соответствующими ограничениями [14, с. 50]. Как правило, национальный патент прекращает свое действие с даты, на которую истекает срок подачи возражения против выдачи европейского патента и такое возражение не подано или закончено производство по возражениям с сохранением в силе европейского патента [22, р. 41]. При использовании данного механизма возможность двойного патентования национальной и европейской заявки с одной датой приоритета блокируется. В то же время необходимо

учитывать, что ЕПК дает государствам право самостоятельно определять свое отношение к феномену двойного патентования.

В евразийской патентной системе невозможность использования европейского опыта связана с формулировкой статьи 9 ЕАПК [5], которая не предоставляет государствам-участникам право ограничивать возможность использования изобретений, которые были запатентованы одновременно на национальном и региональном уровне. Любая попытка ограничить такое использование в национальном праве будет являться нарушением международно-правовых обязательств государства.

На сегодняшний день в силу полярных доктринальных позиций, радикально отличающейся практики региональных и национальных патентных ведомств, а также различий национально-правового регулирования невозможно выделить единый подход в решении вопроса о патентной охране компьютерных программ. Только дальнейшее развитие науки и практики компьютерного программирования может прояснить этот вопрос и создать условия для формулирования единых, унифицированных стандартов патентной охраны компьютерных программ. На современном этапе государствам целесообразно самостоятельно определять свою политику в этой области права и практики. Республика Беларусь может избрать один из следующих путей:

1) исключить алгоритмы и программы для электронно-вычислительных машин из перечня изъятий из патентной охраны, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы». В данном случае на компьютерные программы будут распространяться общие критерии патентоспособности, установленные статьей 2 данного Закона;

2) сохранить закрепленные в статье 2 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» изъятия и, как следствие, признать лишь возможность косвенной патентной охраны компьютерных программ преимущественно как часть способа производства;

3) ввести в Закон «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» специальную статью, посвященную патентованию компьютерных программ, которая раскрывала бы понятие технического результата и специфику применения критериев патентоспособности к компьютерным программам.

Учитывая то, что для Республики Беларусь более актуальной является потребность свободного доступа к новейшим достижениям в области компьютерных разработок, целесо-

образно сохранить механизм косвенного патентования. Такой подход не лишает заявителей возможности запатентовать компьютерную программу, если она обладает достаточным техническим эффектом и ее применение соответствует критерию промышленной применимости. В рамках региональных патентных систем особое внимание необходимо уделить проблеме кумуляции правовой охраны изобретений (двойное патентование), направленной на искусственное расширение правовой охраны изобретений и являющейся источником патентных споров. Для эффективной борьбы с указанным явлением желательнее осуществить комплексное реформирование международно- и национально-правового регулирования.

Во-первых, в статью 9 ЕАПК целесообразно ввести норму следующего содержания: «Права, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, могут быть ограничены Договаривающимися сторонами в случае, если идентичные изобретения охраняются посредством евразийского и национального патента». Республика Беларусь как страна — член Евразийской патентной организации могла бы инициировать рассмотрение этого вопроса. С точки зрения внутригосударственного регулирования, имплементация указанной нормы потребовала бы ввести в Закон «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» положения о запрете одновременного существования национального и евразийского патента. Во-вторых, для эффективной борьбы с двойным патентованием посредством патента с узкой и широкой формулой изобретения желательнее ввести в Закон «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» норму, которая запрещает передавать права на патент, являющийся вариацией уже зарегистрированного на правообладателя патента, независимо от патента, выданного ранее. В статью 1002 ГК Республики Беларусь, а также статью 1 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» необходимо ввести норму о том, что срок действия патента на изобретение, являющегося вариантом охраняемого изобретения, принадлежащего правообладателю, не может превышать срока действия первого выданного патента. Кроме того, в Гражданский кодекс Республики Беларусь, а также статьи 2 и 3 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» необходимо ввести норму, запрещающую охранять один и тот же результат интеллектуальной деятельности посредством изобретения и полезной модели даже в случае, если дата приоритета одинакова.

Литература

1. Аксенова, В. Ю. Кумуляция правовой охраны изобретений на основе евразийского и национального патентов / В. Ю. Аксенова // Патенты и лицензии. — 2009. — № 9. — С. 24—29.
2. Вестфаль, Т. Особенности патентования в Европе в области биотехнологии и фармакологии / Т. Вестфаль. — Гамбург: Дельфс и Молль, 2009. — 4 с.

3. Гаврилов, Э. П. О патентах на применение / Э. П. Гаврилов // Патенты и лицензии. — 2012. — № 12. — С. 10—16.
4. Дубицкий, В. М. Правовая охрана компьютерных программ: проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Версия Проф. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». — М., 2014.
5. Евразийская патентная конвенция [подписана в Москве 9 сент. 1994 г.] [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. — Минск, 2014.
6. Еременко, В. И. Особенности применения теории эквивалентов в государствах — участниках Евразийской патентной конвенции / В. И. Еременко // Законодательство и экономика. — 2011. — № 11. — С. 27—35.
7. Конвенция о выдаче европейских патентов от 5 октября 1973 года и комментарии к ней / Делегация Европейской комиссии в Российской Федерации; Роспатент. — М., 2010. — 163 с.
8. Лосев, С. С. Полезная модель как объект права промышленной собственности / С. С. Лосев [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2013.
9. Об авторском праве и смежных правах: Закон Респ. Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-3 [Электронный ресурс] // Там же.
10. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы: Закон Респ. Беларусь от 16 дек. 2002 г. № 160-3 [Электронный ресурс] // Там же.
11. Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции, утверждена 1 декабря 1995 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Версия Проф. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». — М., 2014.
12. Пирогова, В. В. Правовая охрана программ для ЭВМ (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности — ст.ст. 9—14 ТРИПС) [Электронный ресурс] // Там же.
13. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 г. [Электронный ресурс] // Там же.
14. Форманюк, М. М. Проблемы двойного патентования изобретения / М. М. Форманюк // Патенты и лицензии. — 2010. — № 3. — С. 48—53.
15. Шугурова, И. В. Международно-правовая охрана изобретения как объекта промышленной собственности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / И. В. Шугурова; Саратов. гос. акад. права. — Саратов, 2003. — 220 с.
16. Decision of the Apellation Body of the European Patent Office, case N T 0036/04 (DNA Damaging Agents) dated February 16, 2006 [Electronic resource] // European Patent Office. — Mode of access: <<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/to40036eu1.html>>. — Date of access: 02.08.2014.
17. Decision of the Apellation Body of the European Patent Office, case N T 1173/97 (Computer program product/IBM) dated October 1, 1998 [Electronic resource] // European Patent Office. — Mode of access: <<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t971173ex1.html>>. — Date of access: 02.08.2014.
18. Decision of the Apellation Body of the European Patent Office, case N T 1020/03 (Method of administration of IGF-I/ GENENTECH INC.) dated October 29, 2004 [Electronic resource] // European Patent Office. — Mode of access: <<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/to31020ex1.pdf>>. — Date of access: 02.08.2013.
19. Decision of the Apellation Body of the European Patent Office, case № G 0001/04 (Diagnostic methods) dated December 16, 2005 [Electronic resource] // European Patent Office. — Mode of access: <<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g040001ep1.pdf>>. — Date of access: 14.08.2013.
20. Dratler, J. Intellectual Property Law: Commercial, Creative and Industrial Property in 2 vol. Vol. 1 / J. Dratler. — New York: Law Journal Press, 2006. — 575 p.
21. Durnham, A. L. Patent Law Essentials: a Concise Guide / A. L. Durnham. — Santa-Barbara: ABC-CLIO, 2013. — 277 p.
22. Harguth, A. Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense / A. Harguth, S. C. Carlson. — The Netherlands: Kluwer Law International BV, 2011. — 376 p.
23. Laboratory Corporation of America Holdings, DBA LABCORP v. Metabolite Laboratories, Inc., case the Supreme Court of the United States of America N 04-607 dated June 22, 2006 [Electronic resource] // The Supreme Court of the United States of America. — Mode of access: <<http://www.supremecourt.gov/opinions/05pdf/04-607.pdf>>. — Date of access: 11.08.2014.
24. May, C. The World Intellectual Property Organization. Resurgence and Development Agenda / C. May. — New York: Taylor Books, 2007. — 130 p.
25. Spinello, R. A. A Defense of Intellectual Property Rights Property / R. A. Spinello. — Lincolnshire: MPG Books Group, 2009. — 217 p.

«Актуальные проблемы материально-правового регулирования охраны изобретений» (Елена Леанович, Максим Жуков)

В статье рассматриваются тенденции эволюции правового регулирования охраны изобретений на национальном и международно-правовом уровне, проводится комплексно-сравнительный анализ практики национальных и региональных патентных ведомств и новелл в развитии международных стандартов охраны изобретений. В заключении приведены рекомендации по совершенствованию правового регулирования охраны изобретений в Республике Беларусь.

«Relevant Problems of Substantive Legal Regulation in the Sphere of Protection of Inventions» (Elena Leanovich, Maksim Zhukov)

The article is devoted to the analysis of the tendencies in evolution of the legal regulation related to protection of inventions on the national and international level. Comprehensive comparative analysis of the practice of national and regional patent offices and innovations in the development of international standards of protection of inventions is given. The conclusion includes recommendations related to further development of protection of inventions in the Republic of Belarus.

Статья поступила в редакцию в сентябре 2014 г.