

Льготный период в патентном законодательстве: взгляд на Европу*

Йозеф ШТРАУС
(Joseph STRAUS)

Институт законодательства
в области зарубежного
и международного патентного дела,
авторского права и конкуренции
им. Макса Планка, г. Берлин,
Германия

Йозеф Штраус считается выдающимся немецким ученым в области патентного законодательства в сфере биологических открытий и, кроме того, является активным консультантом бундестага ФРГ, федерального правительства, немецкого научного совета комиссии Европейского союза, Европейского парламента, Европейского патентного ведомства, Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирной организации интеллектуальной собственности.

ВВЕДЕНИЕ

С тех пор, как в мае 1998 г. Европейский парламент в резолюции пригласил комиссию предложить Европейскому парламенту и Совету принять директиву о льготном периоде, формулировка которого соответствовала Статье 12 “Основное предложение” Договора о патентном законодательстве (PLT — Patent Law Treaty), вопрос о льготном периоде снова поставлен на обсуждение в Европе. Наконец, Межправительственная конференция стран — участниц Европейской патентной организации (ЕРО — European Patent Organisation) по вопросу реформы патентной системы в Европе в июне 1999 г. уполномочила Европейскую патентную организацию, помимо всего прочего, изучить “при каких условиях эффекты (действия) раскрытия предмета изобретения, предшествующие подаче заявки на патент, должны приниматься во внимание в европейском патентном законодательстве”.

Следующий далее текст является слегка измененным (добавлены подзаголовки) “Резюме” одного из исследований, проведенных Европейской патентной организацией в соответствии с данными ей полномочиями. Полный текст данного изучения, на которое здесь делается ссылка, доступен в Интернете. Вопрос о льготном периоде не был включен в повестку дня Дипломатической конференции по пересмотру Европейского патентного соглашения (ЕРС — European Patent Convention), которая состоялась в ноябре 2000 г. Однако ожидается, что этот вопрос составит часть второго этапа пересмотра. Вопрос о том, будет ли иметь место этот второй этап и когда он состоится, все еще остается полностью открытым.

СТАТИЧНАЯ ЕВРОПА В ДИНАМИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ И ПРАВОВОЙ СРЕДЕ

Основной, если не единственной, причиной того, почему общий льготный период “немецкого типа” в 1963 г. не был

включен в Статью 4 Страсбургской конвенции, было беспокойство по поводу того, что изобретатели могут стать беспечными, что будет пагубным, поскольку общий льготный период не был принят в международном масштабе. В то время льготный период общего типа существовал в Германии (с 1936 г.), разных типов в Великобритании (с 1949 г.) и довольно узкого типа в Ирландии и Италии. За пределами Европы патентные законодательства США, Канады и Японии имели условия относительно общего льготного периода.

Затем с 1963 г. соответствующая правовая среда существенно изменилась, в первую очередь, в результате усилий Всемирной организации интеллектуальной собственности, что привело к Статье 12 “Основного предложения” потерпевшего неудачу Договора о патентном законодательстве: в настоящее время льготный период предусматривается патентными законодательствами 38 государств и законами о полезных образцах, по меньшей мере, пяти стран. В 17 странах действует 12-месячный общий льготный период и в двух странах — 6-месячный, предшествующий дате приоритета Парижской конвенции. В других странах льготный период считается от даты действительной национальной регистрации.

Среди стран, чьи законодательства предусматривают льготный период, следующие: Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Канада, Япония, Республика Корея, Мексика, Российская Федерация, Украина, США и Турция. Общий льготный период также предусматривается патентными законодательствами Албании, Эстонии, Литвы, Румынии и Словении — все они станут участниками Европейского соглашения 2002 г. За исключением патентного законодательства США, патентные законодательства всех остальных 38 стран, включая Канаду, используют систему “в первую очередь — подача заявки”.

Следовательно, в случае раскрытия предмета изобретения до подачи заявки в Европе или где-либо еще, например британским, датским, голландским, французским, немецким,

* Перевод Straus J. The grace period in patent law: A look at Europe // ICSTI Forum.— 2001.— № 39.

итальянским или швейцарским изобретателем, он определенно теряет свое право на патент согласно Европейскому патентному соглашению (ЕРС) и национальным патентным законодательствам стран—участниц ЕРС, за исключением, при определенных условиях, изобретателей Португалии и Испании. Однако изобретатель все же может в определенные периоды времени успешно подать заявку на патент в более чем 30 стран, представляющих огромный потенциальный рынок. Следуя принципам, действующим в патентной системе и рыночной экономике, соответствующий вклад, необходимый для развития реализуемых на рынке продуктов или процессов, не входящих в перспективную технологию, прежде всего будет эффективным в странах, имеющих охрану патентов, а не в Европе.

Если льготный период, например шесть месяцев, будет существовать для членов Европейского патентного соглашения, в случае подачи заявки до раскрытия предмета изобретения в льготный период, предусмотренный Европейским патентным соглашением, изобретатели и их правопреемники в заголовке описания изобретения к патенту могут успешно подать заявку на патент не только в 19 странах — членах Европейского патентного соглашения, но и еще в 34 странах, всего в 53 странах, а на определенных условиях — даже в 57 странах. Таким образом, будет устранено негативное экономическое последствие перемещения разработок и открытий из Европы в страны, где раскрытие предмета изобретения до подачи заявки на патент при всех условиях не влияет на наличие охраны патента.

Опыт Канады, Германии, Японии и Великобритании показывает, что льготный период, где он имеется, всегда использовался и используется исключительно как безопасный. Только за исключением публичной проверки, где специально обращается внимание на характер изобретения, не известны случаи, например, систематических предварительных подач заявок в целях достижения нечестных конкурентных преимуществ. Ни в британском, ни в немецком патентном ведомстве, ни в британских, ни в немецких судах нет каких-либо проблем с льготным периодом. Суды постоянно и четко рассматривают инструмент льготного периода как экономически оправданный и справедливый.

ПРАВОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ — АРГУМЕНТ ПРОТИВ?

Промышленные эксперты еще в 1980-х гг. подчеркивали, что статьи 54 и 55 Европейского патентного соглашения не обеспечивают “абсолютно” чистой системы новизны, не дают широкого представления о соответствующем состоянии всех устных заявок и общественного использования в мире, и о гарантии правовой определенности. Это хорошо отражено в законе Европейского патентного соглашения, касающемся устных заявок и общественного использования и в определенной степени даже научных публикаций как соответствующего предшествующего состояния. Используемый подход “баланс возможностей” — подход, требующий затрат времени и не являющийся простым, дешевым и надежным. Состояние даже ухудшится, если будут рассматриваться заявки в Интернете, которые в настоящее время законодательно сравнимы с устными заявками.

Законодательная (правовая) определенность как аргумент, наиболее часто используемый против льготного периода, является вопросом степени. Она (правовая определенность) связана в равной степени с интересами как изобретателей (заявителей, патентовладельцев), так и конкурентов

и общественности в целом. Она необязательно зависит от существования или несуществования льготного периода: если изобретение раскрыто только в заявке на патент, соответствующая информация не доступна в течение всех 18 месяцев. Таким образом, конкуренты могут принять свои решения об изобретении, исследовании и разработке, вступлении в рынки и т. п. без знания о будущих исключительных правах третьих сторон. Ни общественность в целом, ни конкуренты не могут использовать эту информацию для дальнейших разработок, усовершенствований и т. п. В случае раскрытия информации при наличии или без наличия льготного периода в 18 месяцев, не должно оставаться неизвестным, была ли заявка на патент зарегистрирована для соответствующей технологии. Однако даже если заявка не была зарегистрирована, нет законодательной уверенности в том, что третьи стороны, которые, возможно, изучили раскрытую информацию, могли зарегистрировать заявку на усовершенствование (специальное осуществление) этой технологии. Но также если заявка на патент была подана и стала известна спустя 18 месяцев, нет законодательной определенности в отношении использования соответствующей технологии, поскольку производство по выдаче патента, включая протест (возражение) и рассмотрение апелляции еще не закончено и окончательно не определена формула заявки. Как показывает практика Европейской патентной организации, правовая неопределенность при таких условиях может оставаться 10 и даже более лет.

НОВАЯ СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

Однако с 1963 г. изменилась не только правовая, но также и социоэкономическая среда. Роль и важность научных и других непромышленных исследовательских учреждений для инновации, как и для прогресса и процветания современного общества в целом стали очевидными. Университеты и непромышленные исследовательские учреждения стали важными патентными заявителями и генераторами соответствующего инновационного знания. Эмпирические исследования также показывают, что научные публикации создают основу растущего числа изобретений, для которых крупная индустрия является заявителем патентов. Нет сомнения, что научно-исследовательские учреждения ввиду их разнообразных функций (образование, генерация и распространение знания) нуждаются в хорошо устроенном правовом режиме, в то же время гарантирующем раннюю публикацию в их собственных интересах и в интересах общества, включая промышленность, а с другой стороны — присвоение их научных результатов путем использования интеллектуальной собственности. В свете недавнего совместного заявления президента Клинтона и премьер-министра Блэра по раннему опубликованию сырых последовательностей данных ДНК в рамках Проекта генома человека (Human Genome Project), эта дилемма, а также ее различные последствия в Европе и США стали очевидными.

Поэтому также, вне всякого сомнения, очевидно, что в условиях социального и экономического одобрения для научных и других непромышленных научных учреждений ни публикация научных результатов без какой-либо заявки на патент, ни подача заявки на патент без публикации научных результатов не могут быть жизнеспособной альтернативой. То и другое будет резко противоречить современной

деятельности университетов и других непромышленных научных учреждений, которая является также макроэкономически обоснованной. Это будет также вредить интересам ученых и их учреждениям. С точки зрения существенного изменения издательского поведения индустрии, отражающего ее потребности и растущую сложность организации ее сети с научными и промышленными партнерами на национальном и международном уровне, возникает также сомнение, сможет ли индустрия позволить себе публикацию или предотвратить публикацию даже после подачи заявки на патент.

При условии, что отсрочка публикации остается в узких пределах, единственной альтернативой, которая с социально-экономической точки зрения, кажется, должна быть приемлемой для этой индустрии и в определенной степени также для научных и других непромышленных исследовательских учреждений, может быть публикация изобретения одновременно с подачей или после подачи заявки на патент. Однако эта альтернатива имеет существенные недостатки, поскольку она оставляет любые творческие умы (крупная индустрия, небольшого и среднего размера компании, отдельные изобретатели и ученые круги) без какой-либо свободы в отношении места и причины раскрытия соответствующей информации об изобретении до подачи первой заявки, или в случае усовершенствования изобретений — любой последующей заявки на патент. Без общего льготного периода раскрытие содержания патента до подачи заявки на него всегда заканчивается не только соответствующим наказанием, которое просто не соизмеримо с ошибкой или упущением или даже, более того, с макроэкономическим ущербом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА НА ПРАКТИКЕ

Статистические данные Японии, где официально используется льготный период, показывают, что в процентном отношении к льготному периоду прибегают только в 0,42% всех зарегистрированных случаев, однако в 47% из 1735 случаев в 1999 г., которые, вероятно, представляют, главным образом, важные изобретения, к льготному периоду прибегали крупные предприятия. В то же время эти статистические данные показывают, что льготный период гораздо более важен для отдельных изобретателей, научно-исследовательских институтов и университетов, поскольку к нему прибегали в 43% всех заявок на патент. Без льготного периода ежегодно около 1700 очень важных изобретений в Японии, вероятно, было бы отложено или стало бы экономически полностью невозможным. В США до 2 тыс. университетских заявок на патент регистрируется ежегодно только после того, как описание соответствующего изобретения было опубликовано. В Патентном центре Фраунхофера в Германии ежегодно, например, около 650 патентных заявок на изобретение не может быть зарегистрировано в Европе из-за раскрытия их содержания до подачи заявок. Частично они регистрируются за рубежом, в основном в США. Было бы безответственно полагать, что все соответствующие публикации научных сотрудников и даже более того крупной японской индустрии намеренно и целенаправленно раскрыли соответствующее изобретение. Скорее очевидно, что в большинстве примеров объективные ограничения помешали своевременной подаче заявок на патент. Эта ситуация не может быть исправлена улучшением знания патентной системы, хотя это неизбежно, которая не может оспариваться и специально обсуждаться.

Несмотря на то, что сектор биотехнологии определенно характеризуется отсутствием льготного периода, его результаты применяются во всей сфере технологии. Например, промышленный вклад публикаций по физике даже выше. Система Европейского патентного соглашения также не предлагает какой-либо свободы (разнообразия) для всех тех отраслей промышленности, где публичная проверка полезности изобретений неизбежна в силу их характера.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ НА ПАТЕНТ — АЛЬТЕРНАТИВА?

Предварительные заявки на патент американского типа, которые, однако, в определенной степени уже могут быть также зарегистрированы в Европе, не предлагают адекватной свободы: прежде всего, в большинстве случаев авторы/изобретатели даже не принимают во внимание подачу заявки на патент и только позже осознают ошибку или упущение; во-вторых, опасность неадекватного раскрытия содержания предварительной заявки на патент огромна. Поэтому полагаться на предварительные заявки — это значит подвергаться риску, не проверенному на практике. Любая попытка обеспечить полностью свободу в отношении последнего потребует изменений в существующем патентном законодательстве, которые простираются гораздо дальше, чем те, которые необходимы для введения льготного периода.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Поскольку существует макроэкономическая необходимость обеспечить, чтобы оглашение предварительной заявки на патент со стороны изобретателя автоматически не приводило к потере всех прав на раскрытую информацию, и поскольку также важно привести систему Европейского патентного соглашения в лучшее соответствие с основными принципами современной патентной системы, как уже принятой в большинстве промышленных стран, а также отдать должное принципу справедливости, предлагается:

- Государствам — участникам Европейского патентного соглашения присоединиться к значительной группе государств, чьи патентные законы уже обеспечивают общий льготный период, и которые все, за исключением США, применяют систему "в первую очередь — подача заявки".
- Льготный период должен охватывать все формы раскрытия предмета изобретения до подачи заявки на патент заявителем/изобретателем или его предшествующим владельцем.
- Принятый 12- или 6-месячный льготный период должен быть рассмотрен с точки зрения его возможной международной гармонизации.
- В принципе вопрос состоит не в том, чтобы льготный период предшествовал дате приоритета Парижской конвенции. Однако этот вопрос также может быть рассмотрен в аспекте возможной международной гармонизации.

В принципе, введение льготного периода не должно зависеть от каких-либо временных ограничений или формальностей, поскольку они могут серьезно снизить его влияние. Тем не менее, если принципы правовой определенности ведут к совершенно противоположному результату, система, сравниваемая с той, которая принята в Японии и некоторых других странах, может составить приемлемую альтернативу.