

Секция «Юриспруденция»

Некоторые вопросы охраны изобретений по Европейской патентной конвенции

Асатуллин Искандер Ринатович

Студент

Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, Юридический факультет, Казань, Россия

E-mail: iskander.asatullin@gmail.com

В условиях интенсивно развивающегося уровня науки и техники вопросы охраны изобретений стоят наиболее остро. Размер инвестиций в разработку новых изобретений в условиях рыночной экономики в рамках развивающегося информационного общества уже сейчас несравнимо велик по сравнению с периодом расцвета индустриального и постиндустриального обществ[1]. В результате обозначенного роста возникла необходимость улучшения механизма охраны изобретений и их последующей защиты от внешних посягательств. Современным мировым и региональным правовым порядкам известны много способов охраны результатов интеллектуальной деятельности. Применительно к биотехнологическим изобретениям по нашему мнению наиболее оптимальным способом охраны является: во - первых патентование изобретения, во – вторых присваивание изобретению статуса секрета производства.

Ранее нами уже были определены критерии патентоспособности изобретений в сфере биотехнологий.[2] В настоящей работе же мы предлагаем начать подробный разбор каждого из критериев патентоспособности изобретения.

Одним из изложенных в статье 52 Европейской патентной конвенции (далее по тексту - Конвенция) критерия патентоспособности изобретения является критерий новизны (novelty).[3]

Понятие института «state of art». Согласно статье 54 Конвенции изобретение признается новым, если оно не представляет собой элемент текущего уровня техники (if it does not form part of the state of the art.) Ключевым элементом рассматриваемого критерия является определение института текущий уровень техники (state of art). К сожалению, в Конвенции не раскрывается понятие института текущий уровень техники, а лишь дается его содержание. Лишь в судебной практике Апелляционного органа (Board of appeal) было разъяснено, что текущий уровень техники представляет собой уровень развития технологий, следовательно, изобретение лишь тогда будет соответствовать критерию новизны, когда оно будет превосходить по одному или нескольким параметрам существующие на тот момент технологии.[4].

Содержание института «state of art». Содержание обозначенного института определяется статьей 54 Конвенции. Согласно обозначенному пункту в уровень техники (state of art) включаются: во - первых, всё, ставшее доступным путем устного или письменного описания, путем использования или ставшее доступным иными способами до даты подачи европейской патентной заявки, во – вторых, информация, содержащаяся в европейской патентной заявке, заполненной ранее даты подачи другой европейской патентной заявки и опубликованной либо в тот же день либо уже после указанной даты также включается в содержание института «state of art». Также необходимо обратить внимание, что Апелляционным органом было разъяснено, что под словом параграфа 2

статьи 54 «всё» понимаются сведения, касающиеся непосредственно сферы технологий. Таким образом можно предположить, что сведения, имеющиеся в мире не входящие в рамки сферы технологий, как, например, произведения искусства не могут быть включены в содержание термина «state of art».

Исключения из содержания института «state of art». Статья 55 Конвенции содержит исчерпывающий перечень случаев, когда раскрытие изобретения не должно приниматься во внимание при оценке новизны изобретения. Таких случаев два: во – первых, если раскрытие изобретения произошло по причине очевидного злоупотребления правом по отношению к заявителю или его правопродшественнику, во – вторых, в случае если заявитель или его правопродшественник представили свое изобретение на официальной международной выставке организуемой в рамках соблюдения Парижской Конвенции о международных выставках от 22 ноября 1928 года. При этом оба эти условия являются действительными лишь в случае соблюдения шести месячного периода до подачи заявителем соответствующей европейской патентной заявки. В литературе данный период именуется также «льготным периодом» (grace period)[5]

Взаимодействие Конвенции с Соглашением о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty). Нельзя не обратить внимание на существование относительно небольшого противоречия между положениями Конвенции и Соглашения и патентной кооперации касаясь раскрытия изобретения до подачи европейской патентной заявки. Выше мы уже упоминали, что в соответствии со статьей 54 Европейской патентной конвенции в письменное или устное раскрытие информации включается в содержание термина «state of art», но согласно пункту 64.2 Regulations under the раскрытие информации, не носящее письменный характер (Non written disclosure) как, например, устное выступление, использование или показ на выставке не включаются в содержание института «state of art».[6] Возникает вопрос соотношения норм указанных актов.

Литература

1. <http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.html>
2. Асатуллин И.Р. Патентоспособность изобретений в сфере биотехнологий по европейскому патентному законодательству. Актуальные проблемы правовой политики: национальный и международный правовое аспекты: Материалы VII Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. / Сост.: Асатуллин И.Р., Бахия Т.Р., Лукин Ю.М., Новиков И.А., Улданова А.И. – Казань: Изд-во Казан. (Приволжского) федерального ун-та, 2012.
3. The Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 as amended by the act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and by decisions of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 21 December 1978, 13 December 1994, 20 October 1995, 5 December 1996, 10 December 1998 and 27 October 2005
4. T 0172/03 (Order management/RICOH) of 27.11.2003
5. Johnson, in Hacon/Pagenberg Concise Patent Law, EPC 55, note 2

6. Regulations under the PCT (as in force from January 1, 2013)
7. F. Abbott, T. Cottier, F. Gurry International Intellectual Property System: commentary and material. Part one. Kluwer law international, The Hague, London, Boston 1999.

Слова благодарности

Хотелось бы искренне поблагодарить научного руководителя профессора Абдуллина Аделя Ильсияровича, а также господина профессора Тило Марауна за всестороннюю поддержку и содействие.