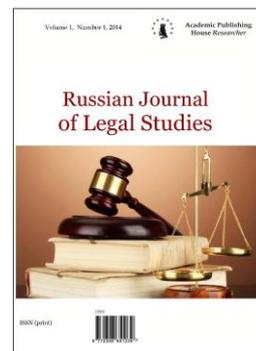


Copyright © 2020 by Academic Publishing House Researcher s.r.o.



Published in the Slovak Republic
Russian Journal of Legal Studies
Has been issued since 2014.
E-ISSN: 2413-7448
2020, 7(1): 3-8

DOI: 10.13187/rjls.2020.1.3
www.ejournal25.com



Articles

Patentability Issues in International Law

Alexander Chufinev^{a, *}

^a Independent researcher, Russian Federation

Abstract

The article deals with intellectual property law. To date, protection of rights to intellectual property can be carried out in accordance with national, regional or international systems of protection. Particular attention is paid to the right to the invention. Patentability conditions, in turn, vary depending on the chosen system. This article discusses the current problems of patentability on the example of regional systems, as well as national law of the Russian Federation and Germany. The author also highlights relevant international legal issues, as well as practical and moral aspects. The author analyzes the norms of international and national law. The competence of the EAEU in the field of intellectual property protection is actively developing. On September 9, 2019, the Protocol on the Protection of Industrial Designs to the Eurasian Patent Convention was adopted. It became the basis for the creation of the Eurasian system of legal protection of industrial designs. EAEU law development issues are also the subject of this study.

Keywords: International Law; patent law; patentability; European Union; Eurasian Economic Union.

1. Введение

Вопросы патентоспособности «являются открытыми» на сегодняшний день для науки международного права. Они актуальны как для дискуссии ученых-международников ([Aktual'nyye voprosy, 2017](#); [Biriukov, 2019](#); [Kondrat'yeva, 2014](#)), так и для практики широкого круга компаний из научно-производственного сектора различных государств. Именно НПО и инновационные компании зачастую бросают «вызовы» сложившемуся правопорядку, являясь объективным «двигателем» не только научного прогресса, но и развития права.

Так, в 2019 г. учёный в КНР был приговорён к трём годам лишения свободы и штрафу 3 миллиона юаней за проведение эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Один из его соучастников получил два года лишения свободы и штраф в 1 миллион юаней, второй - 1,5 года и штраф в 500 тысяч юаней ([Pereshli vse granitsy, 2019](#)). Ситуация, когда жажда научного открытия выходит за рамки права, ставит проблему допустимости научных экспериментов.

* Corresponding author
E-mail addresses: a.chufinev@runail.ru (A. Chufinev)

2. Материалы и методы

В статье были использованы как теоретические, так и нормативные источники, которые необходимы для постановки проблемы патентоспособности в международном праве. При написании работы были использованы разные методы. В их числе: сравнительно-правовой, анализ, формально-логический и иные методы. Использование данных методов позволяет определить, как разрешить вопросы, возникшие в науке международного права и патентного права.

3. Обсуждение

В соответствии с рекомендациями ВОИС (WIPO), подобными свойствами являются следующие факты. Изобретение должно:

а) обладать новизной, некоей особенностью, которая в данный момент не известна из имеющихся знаний (т.н. «уровня техники»);

б) быть «неочевидным». Это означает, что оно не может быть явно выведено лицом, которое обладает обычными знаниями. Таким образом, речь идет об «изобретательском уровне»;

в) быть промышленно применимым. Иными словами, возможность применения изобретения в промышленности, быть общественно полезным. Патентоспособность определяется по национальному законодательству. Интересно отметить, что во многих странах таковыми не считаются научные теории, решения, направленные на удовлетворение эстетических потребностей, математические методы, сорта растений или породы животных, открытия веществ, уже существующих в природе, методы выполнения коммерческих операций, методы медицинского лечения (в отличие от лекарственных препаратов);

г) изобретение должно быть раскрыто в заявке ясно и полно, чтобы любое лицо, обладающее обычным уровнем знаний в соответствующей технической области, могло его воспроизвести.

Характерной особенностью международного патентного права является его ярко выраженный территориальный характер (Bryer, Lebson, Asbell, 2011). На сегодняшний день охрана прав может осуществляться в соответствии с национальной, региональной или международной системами (Jaeger, Luginbuehl, 2011). Условия патентоспособности в каждой из них несколько различаются, что и требует детального изучения как международно-правовых вопросов, так и права зарубежных государств в данной области.

В ст. 45 Договора о патентной кооперации 1970 года установлена возможность создания региональных патентных систем. К настоящему времени сложились три подобные системы: Африканская региональная организация по интеллектуальной собственности; Европейская патентная система; Евразийская патентная система (Territorial'naya priroda, 2002).

Последняя организована в соответствии с Евразийской патентной конвенцией 1994 года. На основании ст. 6 Конвенции евразийский патент выдается на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно ст. 52 Конвенции о выдаче европейских патентов 1973 г., патенты выдаются на изобретения во всех областях техники, которые являются новыми, промышленно применимыми и имеют изобретательский уровень. В выдаче будет отказано, если:

1. Коммерческое использование изобретения противоречило бы общественному порядку или морали. При этом не может рассматриваться как противоречие порядку и морали только потому, что оно запрещено нормативными актами государств;

2. Объектом являются сорта растений, породы животных и биологические способы их выведения. Данное положение не применяется к микробиологическим способам или продуктам, которые могут быть получены указанными способами;

3. Способы лечения людей или животных с помощью хирургии или терапии, а также методы диагностики, применяемые для людей или животных. Указанные правила не применяются к продуктам, веществам или составам, которые используются в этих способах или методах.

В соответствии со ст. 4 и 5 Директивы Европарламента и Совета 98/44/ЕС от 6 июля 1998 года закреплено, что патентоспособными не являются: а) сорта растений и виды животных; б) преимущественно биологические процессы для производства растений или животных; в) тело человека на разных этапах его формирования и развития.

В ч. 1 ст. 6 содержится общее правило, касающееся того, что изобретения считаются непатентоспособными при условии, что их коммерческое использование противоречит публичному порядку или морали. Но подобного рода использование не должно считаться противоречащим лишь на том основании, что оно запрещено нормативным правовым актом. Ч. 2 той же статьи конкретизирует перечень объектов, которые не могут быть признаны патентоспособными.

В законе ФРГ под патентоспособностью считается «юридическое свойство объекта, определяющее его способность к охране документом исключительного права (патентом) на территории конкретной страны в течение срока действия патента» (*Germanskiye zakony, 2017*).

Однако могут быть запатентованы лишь такие изобретения, касающиеся растений и животных, технические возможности которых не ограничены определённым сортом растений или видом животных, и элемент, выделенный из человеческого тела или произведённый иным образом посредством технического процесса, включая последовательность или частичную последовательность генов (*Luginbuehl, 2011*).

Д.В. Пономарева отмечает, что практика ЕС отличается от американской. В США в некоторых случаях «можно запатентовать человеческий ген, а в ЕС это сделать невозможно» (*Ponomareva, 2019: 167*).

1 января 2015 года вступил в силу Договор о создании ЕАЭС. Согласно п. 24 приложения № 26 к Договору право на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняется в том порядке, какой установлен законодательством страны. В настоящий момент активно развивается компетенция ЕАЭС в этой области. Так, 9 сентября 2019 г. был принят Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции. Он стал базой для создания евразийской системы правовой охраны промышленных образцов.

После вступления в силу Протокола евразийский патент на будет действовать на территории государств-участников. Заявку на получение можно будет подавать сразу в Евразийское патентное ведомство, уплачивая единый набор пошлин.

В настоящее время ведутся как научные дискуссии (*Mikhaylov, Ponomareva, 2017*), так и практические конференции по вопросам дальнейшего развития «Союзного» режима по охране интеллектуальной собственности.

В области патентования экспертами особо отмечается важность вопроса критериев патентоспособности (*Glotov i dr., 2017*). Обращается, в частности, внимание на возможность патентования диагностических, терапевтических и хирургических методов лечения является положением ТРИПС-плюс.

На национальном уровне политика государств в данном вопросе различна. Например, объектами патентных прав в отдельных странах могут быть: методы диагностики; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; способы клонирования человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; лечение людей и животных (*Galiakberov, 2015*). Кроме того, следует учитывать проходящие на международном уровне обсуждения норм по введению дополнительных условий патентования (*Novoselova, Rozhkova, 2014*).

В РФ условия патентоспособности закреплены в части 4 ГК РФ. Как известно, важнейшими условиями патентоспособности являются: а) новизна; б) изобретательский уровень; в) промышленная применимость.

Условия патентоспособности зачастую являются предметом патентных споров. Оспаривание потенциальным правообладателем отказа в выдаче патента: а) на как промышленно неприменимое техническое решение; б) ввиду отсутствия новизны технического решения.

Схожим образом регламентированы условия патентоспособности в зарубежных государствах.

Так, в ФРГ условия патентоспособности закреплены в Патентном законе (*Patentgesetz*). По закону патент выдаётся на изобретения, если они: обладают новизной, основаны на изобретательской деятельности и имеют промышленную применимость. К примеру, предметом изобретения должен быть продукт, состоящий из биоматериала, либо если предметом был способ производства, обработки или применения биоматериала.

Непатентоспособными являются следующие предметы:

1. Тело человека, в т. ч. эмбриональные клетки, а также простое открытие какого-либо его элемента, в т. ч. секвенцию секвенцию гена;

1.1. Изобретения, промышленное применение которых может привести к нарушениям порядка и норм морали. При этом нарушение не может основываться лишь на том обстоятельстве, что изобретение запрещено нормами права;

1.2. Изобретения, касающиеся: а) способа клонирования человека; б) способа изменения генетической идентичности человека; в) использования эмбрионов человека в коммерческих целях; г) способа изменения генетической идентичности животных, способного причинить им страдания, не принося существенных медицинских благ людям или животным;

2. Изобретения, касающиеся: а) сортов растений, пород животных и биологических способов селекции животных или растений и исключительно такими способами произведенных растений и животных; б) методов хирургического или терапевтического воздействия, которое оказывается на тело человека или животного, или методов диагностики. Такое положение не распространяется на продукты, в том числе материалы и их комбинации, которые используются в указанных случаях (*Germanskiye zakony, 2017*). Из правил, которые установлены в Patentgesetz, есть исключения. Кроме того, в ФРГ действует Закон о защите эмбрионов (*Embryonenschutzgesetz*), который имеет решающее значение для решения об отказе в выдаче патента.

Интересным направлением научных дискуссий является патентоспособность изобретений, созданных юнитом ИИ (*Biriukov, 2019b; Morkhat, 2018*). В рамках вопроса рассматривается возможность придания специальной правосубъектности юнитам, с точки зрения права интеллектуальной собственности. Авторы делают вывод о неспособности современной системы защиты объектов интеллектуальной собственности обеспечить адекватное регулирование данной сферы отношений. Более того, очевидна проблема патентования собственно технологий искусственного интеллекта, которая также стоит достаточно остро перед международным правом.

Вопрос остаётся также в том, что понимать под «общественными интересами, принципами гуманности и морали»? Указанные основания для отказа в выдаче патента закреплены во многих актах как международного, так и национального права. Иншакова О.А., Рыженков А.Я. и Богданова Т.Д. пишут следующее: «Полагаем, что общественным интересам, принципам гуманности и морали противоречит всё, что способно оказать вредные последствия на будущие поколения людей, животных всех родов и видов, растений, на планету Земля и космическое пространство, привести к экологическому дисбалансу, падению нравов» (*Inshakova i dr., 2015: 31*). Решение этого вопроса лежит на законодателе.

4. Результаты

В результате проведённых исследований можно прийти к следующим выводам.

Во-первых, в данный период сложились три патентные системы: национальная, региональная, регулируемая на основании договоров, заключённых несколькими странами (Европейская патентная конвенция, Евразийская патентная конвенция и Соглашение о создании Африканской региональной организации по охране промышленной собственности) и универсальная (Парижская конвенция).

Во-вторых, во всех нормативных документах закреплено, что изобретение, промышленный образец или полезная модель не обладает патентоспособностью, если они противоречат принципам гуманности и морали. Однако ни в одном из документов не указано, что в том или ином правопорядке понимается под «гуманностью» или «моралью». Данный вопрос во многих странах разрешается судами.

5. Заключение

В заключение следует отметить, что на международном уровне следует закрепить, что необходимо понимать под «общественными интересами, принципами гуманности и морали». Считаю, что наиболее подходящим понятием будет определение, которое составили Иншакова О. А., Рыженков А. Я. и Богданова Т.Д. (*Inshakova i dr., 2015*). В указанном случае лучшим будет указание того, что противоречит морали и гуманности, с добавлением пункта, который содержит норму, в соответствии с которой государства-участники конвенции могут закреплять в национальном законодательстве дополнительные основания для отказа в

регистрации изобретения, промышленного образца или полезной модели. До урегулирования вопроса о патентоспособности на международном уровне нужно принять акт о вышеуказанном регулировании на межрегиональном уровне – в нашем случае, на уровне государств-членов ЕАЭС.

В остальном же правовое регулирование патентоспособности на национальном и межрегиональном уровнях соответствует тем нормам, что закреплены на международном уровне.

Нужно пересмотреть основания для отказа в регистрации изобретений, промышленных образцов и полезных моделей для того, чтобы в дальнейшем избежать подобных экспериментов со стороны как медицинских работников, так и т.н. «парамедиков» (лиц, не имеющих медицинского образования, но оказывающих соответствующие услуги «народными» методами).

Отказ в виду нарушения принципов гуманности и морали следует расширить в толковании – под соответствующим нарушением следует понимать создание такого рода «аппаратов», которые созданы на основании парамедицинских и (или) ненаучных методов, а также не могут вылечить заболевшего (или даже наоборот ухудшают здоровье последнего).

References

- Aktual'nyye voprosy, 2017** – Aktual'nyye voprosy intellektual'noy sobstvennosti dlya predprinimateley: Rekomendatsii dlya predprinimateley i organov vlasti [Actual issues of intellectual property for entrepreneurs: Recommendations for entrepreneurs and authorities]. 13th ed. International Chamber of Commerce. 2017. 126 p. [in Russian]
- Biriukov, 2019a** – Biriukov, P.N. (2019). Pravo intellektual'noy sobstvennosti. 3-ye izd., per. i dop. Uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata [Intellectual Property Law. 3rd ed., Trans. and add. Textbook and workshop for academic undergraduate]. M.: Izdatel'stvo Yurayt, 315 p. [in Russian]
- Biriukov, 2019b** – Biriukov, P.N. (2019). Deyatel'nost' SSHA v sfere ispol'zovaniya iskusstvennogo intellekta [US activities in the use of artificial intelligence]. *Vest-nik VGU. Seriya Pravo*. № 3. Pp. 324-334. [in Russian]
- Bryer et al., 2011** – Bryer, L., Lebson, S., Asbell, M. (2011). Intellectual Property Operations and Implementation in the 21st Century Corporation. 336 p.
- Embryonenschutzgesetz** – Gesetz zum Schutz von Embryonen (1990). [Electronic resource]. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/eschg/BJNR027460990.html>
- Galiakberov, 2015** – Galiakberov, A.S. (2015). Mezhdunarodno-pravovaya okhrana izobreteniy, poleznykh modeley i promyshlennykh obraztsov na regional'nom urovne : dissertatsiya ... kandidata yuridicheskikh nauk: 12.00.10. [International legal protection of inventions, utility models and industrial designs at the regional level: the dissertation ... candidate of legal sciences: 12.00.10]. Kazan, 24 p.
- Germanskiye zakony, 2017** – Germanskiye zakony v oblasti prava intellektual'noy sobstvennosti. Per. s nem. [Bergmann, vved., sost.]; nauch. Red. T.F. Yakovleva. [German Intellectual Property Laws; trans. with ger. [Bergmann, introduction, comp.]; scientific ed. T.F. Yakovleva]. M.: Infotropic Media, 2017. [in Russian]
- Glotov i dr., 2017** – Glotov, S.A., Gubin, A.N., Slepko, G.Ye., Gubin, M.A. (2017). Prikladnyye problemy optimizatsii zashchity intellektual'noy sobstvennosti v YEAEES i Rossiyskoy Federatsii. Sovremennyye informatsionnyye tekhnologii i IT-obrazovaniye [Applied problems of optimizing the protection of intellectual property in the EAEU and the Russian Federation. Modern Information Technologies and IT Education]. № 3. 304 p. [in Russian]
- Inshakova i dr., 2015** – Inshakova, A.O., Ryzhenkov, A.Ya., Bogdanova, T.D. (2015). Pravovaya zashchita biotekhnologiy v RF: preimushchestva patentovaniya i kriterii patentosposobnosti [Legal protection of biotechnologies in the Russian Federation: patenting advantages and patentability criteria]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 5: Yurisprudentsiya*. № 3 (28). Pp. 26-34. [in Russian]
- Jaeger, Luginbuehl, 2011** – Jaeger, T., Luginbuehl, S. (2011). European patent law: towards a uniform interpretation. *China-EU Law Journal*. T. 1. № 1-2. Pp. 131-136.
- Kondrat'yeva, 2014** – Kondrat'yeva, Ye.A. (2014). Ob"yekty intellektual'nykh prav: osobennosti pravovoy okhrany [Objects of intellectual rights: features of legal protection]. M.: Statute. 160 p. [in Russian]

Luginbuehl, 2011 – Luginbuehl, S. (2011). European patent law: towards a uniform interpretation. Edward Elgar, Cheltenham, 333 p.

Mikhailov, Ponomareva, 2017 – Mikhailov, S.V., Ponomareva, N.V. (2017). O nekotorykh voprosakh unifikatsii ponyatiyno-kategorial'nogo apparata i protsedur registratsii ob"yektov intellektual'noy sobstvennosti v natsional'nom zakonodatel'stve gosudarstv – chlenov Yevraziyskogo ekonomicheskogo Soyuzha [About some issues of unification of the conceptual-categorical apparatus and procedures for registration of intellectual property in the national legislation of the Member States of the Eurasian Economic Union]. *Yurist'-Pravoved.* № 3 (82). Pp. 188-193. [in Russian]

Morkhat, 2018 – Morkhat, P.M. (2018). Problemy patentovaniya izobreteniy, sozdannykh yunitom iskusstvennogo intellekta [Problems of patenting inventions created by the unit of artificial intelligence. Act and Law]. *Zakon i pravo.* № 3. Pp. 40-43. [in Russian]

Novoselova, Rozhkova, 2014 – Novoselova, L.A., Rozhkova, M.A. (2014). Intellektual'naya sobstvennost': nekotoryye aspekty pravovogo regulirovaniya: monografiya [Intellectual property: some aspects of legal regulation: monograph]. M.: Norma, INFRA-M. 128 p. [in Russian]

Ponomareva, 2019 – Ponomareva, D.V. (2019). Patentovaniye chelovecheskikh genov: sudebnaya praktika Soyedinonnykh Shtatov Ameriki, Kanady i Avstralii [Patenting of human genes: judicial practice of the United States of America, Canada and Australia]. *Aktual'nyye problemy rossiyskogo prava.* № 9 (106). Pp. 166-173. [in Russian]

Patentgesetz – Patentgesetz (2020). [Electronic resource]. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/patg/inhalts_bersicht.html

Pereshli vse granitsy – «Pereshli vse granitsy»: sozdatel' GM-detey popal v tyur'mu ["Crossed all borders": the creator of GM children went to jail]. [Electronic resource]. URL: https://www.gazeta.ru/science/2019/12/30_a_12891218.shtml [in Russian]

Territorial'naya priroda, 2002 – Territorial'naya priroda intellektual'noy sobstvennosti (2002). Publikatsiya VOIS «Intellektual'naya sobstvennost' v Internet: obzor problem» [The territorial nature of intellectual property. WIPO Publication “Intellectual Property on the Internet: An Overview of Problems”]. [in Russian]

WIPO – WIPO (2020). [Electronic resource]. URL: <https://www.wipo.int/patents/ru>

Проблемы патентоспособности в международном праве

Александр Чуфинеv а, *

^а Независимый исследователь, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена праву интеллектуальной собственности. На сегодняшний день защита прав интеллектуальной собственности может осуществляться в соответствии с национальными, региональными или международными системами. Условия патентоспособности, в свою очередь, варьируются в зависимости от выбранной системы. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы патентоспособности на примере региональных систем, а также национального законодательства России и Германии. Автор также освещает актуальные международно-правовые вопросы защиты патентных прав. Автор анализирует нормы международного и национального права. Активно развивается компетенция ЕАЭС в области защиты интеллектуальной собственности. 9 сентября 2019 г. был принят Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции. Это стало основой для создания евразийской системы охраны промышленных образцов. Вопросы развития права ЕАЭС также являются предметом данного исследования.

Ключевые слова: международное право; патентный закон; патентоспособности; Евросоюз; Евразийский экономический союз.

* Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: a.chufinev@runail.ru (A. Chufinev)