

Секция «История государства и права зарубежных стран»

Эволюция процедуры рассмотрения заявки на получение патента в США.

Абу Салех Роман Таркович

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, Россия

E-mail: romanabusaleh@yandex.ru

Впервые процедура рассмотрения заявки на получение патента в патентной системе США была закреплена в 1790 году. Данную проверку осуществляла комиссия в составе Генерального секретаря США, Генерального прокурора и Секретаря по военным делам. Рассмотрение заявки на получение патента закреплялось в ст.1 Патентного Акта 1790 года, которая предусматривала следующую процедуру: заявка на получение патента одобрялась как минимум двумя членами комиссии из трех при условии, что описанное в ней изобретение было признано полезным и важным и не было известно и не использовалось до подачи заявки. Одобренная таким образом заявка в виде патентного письма направлялась Генеральному прокурору, который, проведя формальную экспертизу, утверждал его и в течение 15 дней после получения направлял Президенту США, который скреплял указанное письмо печатью Соединенных Штатов. При соблюдении названной процедуры заявитель получал патент, данные о котором фиксировались в учетных книгах [7].

Экзаменационная система, предусмотренная Актом 1790 года, оказалась слишком обременительной, с одной стороны, для всего лишь 3 членов, из которых состояла патентная комиссия, а, с другой стороны, для изобретателей, так как процедура рассмотрения заявки на получение патента сильно затягивалась, достигая срока в несколько месяцев. Поэтому в 1793 году был разработан и принят новый патентный закон [6]. В соответствии с данным законом, проверочная система проверки заявки на получение патента была заменена на явочную: процедура получения, в целом, оставалась прежней (включая состав комиссии), за исключением положения о необходимости одобрения заявки на получение патента комиссией. Теперь заявка поступала не на рассмотрение комиссии в целом, а к Генеральному Секретарю, который без проведения проверки направлял ее Генеральному прокурору. В качестве гарантии истинности указанных в заявке сведений выступали клятва или подтверждение заявителя, в которых он утверждал, что действительно считает себя истинным автором описанного в заявке на получение патента изобретения [8].

Данная процедура, упростив получение и выдачу патентов, породила другую проблему: без рассмотрения заявки нет возможности убедиться, что описанное в ней изобретение действительно новое. В связи с этим патенты были выданы на большое число фиктивных изобретений [3]. В конечном счете, в 1836 году Конгресс пришел к промежуточному решению, сохранившему силу до сих пор. Согласно ему, Патентный Офис рассматривает заявления с целью определить, является ли заявленное изобретение действительно «новым и полезным» (truly and useful), и обязан выдать патент на изобретение, которое соответствует данным критериям [4]. Согласно Патентному акту 1836 года, проверочная система восстанавливалась; было образовано Патентное бюро США, получившее полномочия рассмотрения заявки на получение патентов и их выдачи [2]. Изобретатель, желающий получить патент, должен был подать заявку на получение патента Комиссару по патентам (глава Патентного Бюро), а в Патентное Бюро направить спецификацию и описание указанного в заявке изобретения, подтвержденные двумя свидетелями, образец изобретения (при наличии возможности), поклясться в том, что он - действительный автор данного изобретения, и уплатить пошлину (в 1850 году Верховный Суд в решении по делу Хоткича против Гринвуда добавил новое требование к патентуемому изобретению - неочевидность

[5]). При соблюдении указанных условий Комиссар по патентам должен провести проверку заявленного как новое изобретения или открытия. Если по результатам проверки Комиссар не найдет нарушений данного Патентного акта и придет к выводу, что указанное в заявке изобретение полезное и важное, то заявителю выдается патент; если же проверка покажет, что заявка не соответствует определенным данным Актом условиям, то Комиссар должен уведомить об этом заявителя с предложениями об изменении заявки. В случае несогласия заявителя с решением Комиссара, он имеет право требовать созыва Экзаменационной комиссии (the board of examiners), решение которой является окончательным и может послужить основанием либо для выдачи патента, либо для отказа в его выдаче[9].

Для правильного понимания смысла принятия Патентного Акта 1952 года, действующего до сих пор, следует рассмотреть позицию Верховного суда на выдачу патента, существовавшую до его принятия. С 1890 года рассмотрением патентов в большинстве случаев занимался суд, но с 1930 года Верховный суд встал на позицию неодобрительного отношения к патентам, делая акцент на аспектах монополизации и отстраненности общества от использования запатентованного изобретения. Это нашло свое отражение в решении по делу корпорации Куно Инжиниринг против корпорации Автоматик Девайсис, установившем необходимость прохождения теста на «проблеск гениальности» при получении патента, а также в деле компании Грейт Атлантик энд Пацифик Ти против корпорации Супермаркет Иквипмент, в решении по которому Верховный Суд установил требование синергетического эффекта для патентов, состоящих из нескольких элементов. В основном такое отношение к патентам формировали судьи Дуглас и Блек. Сложившуюся катастрофическую ситуацию в патентном праве выразил судья Джексон в своем особом мнении: «Действующий патент - этот тот патент, до которого не дотянулись руки Верховного суда». Таким образом, Патентный Акт 1952 года был своего рода ответом на сложившуюся ситуацию. Он отменил такие ограничивающие права изобретателей требования, как неочевидность (статья 103), наличие синергетического эффекта и тест на «проблеск гениальности» [11].

В соответствии с Патентным Актом 1952 года, заявка на получение патента подается в Патентное бюро, где ее проверка осуществляется патентным экзаменатором (patent examiner), который выносит решение либо о выдаче патента, либо об отказе в выдаче по причине несоблюдения формы заявки на получение патента или условий патентноспособности. При несогласии с решением экзаменатора, заявитель имеет право потребовать проведения повторной проверки. При несогласии с итогами повторной проверки, существует право обращения в комиссию по патентным жалобам с требованием отмены решения [11].

В 1975 году в Патентный акт 1952 года была внесена важная поправка, вызванная присоединением Соединенных Штатов к Договору о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty). Ее суть заключается в том, что процесс рассмотрения заявки на получение патента начинается лишь по истечении 30 месяцев после подачи заявки [12]. Данное положение дает заявителю, с одной стороны, возможность исследовать технические потенциал и коммерческие перспективы изобретения [12], но, с другой стороны, удлиняет время с момента подачи заявки до выдачи патента.

Отдельно следует отметить образование в 1982 году тринадцатого Апелляционного суда федерального округа (The United States Courts of Appeals for the Federal Circuit), имеющего исключительную юрисдикцию по патентным делам на всей территории страны. Образование данного суда внесло стабильность в патентную систему США, унифицировав судебную практику в соответствующей области [6]. Обращение в данный суд допускается в случае несогласия с решением комиссии по патентным жалобам, районного, федераль-

ного претензионного или международного торгового судов [11].

Патентная система США с момента образования в конце XVIII века до 2011 года являлась системой «first-to-invent» («первый, кто изобрел»), то есть одной из немногих экономически-развитых стран, не использующих систему «first-to file» («Первый, кто подал заявку»). Данная особенность отразилась на процедуре рассмотрения заявок на получения патента. Произведенная в 2011 году реформа патентной системы, имеющая своими целью и результатом переход к принципу «first-to-file» [1], позволяет выявить различия в особенностях процедуры рассмотрения заявки на получения патента для этих двух систем. Необходимо отметить, что, даже перейдя к принципу first-to-invent, патентная система США сохранила свои особенности, что лишает исследование чистоты: во-первых, изобретательский принцип выдачи патентов был сохранен; во-вторых, сохраняет силу авторская (изобретательская) льгота по новизне, существенно отличающаяся от льгот по новизне, принятых в системе «first-to-file». Такую систему можно назвать «первый изобретатель-заявитель»[1]. Однако было закреплено положение, которое характерно исключительно для системы «first-to-file» - дата приоритета стала исчисляться не со дня изобретения, а со дня подачи заявки на получение патента [10].

Проведенное исследование показало эволюцию процедуры рассмотрения заявки на получения патента в США, а также позволило, с учетом специфики Соединенных Штатов Америки, выявить изменение в данной процедуре, отражающее различия между системами «first-to-invent» и «first-to-file».

Источники и литература

- 1) Еременко В. И. О реформе патентного законодательства США // «Законодательство и экономика», 2012, №6.
- 2) Fred H. Rhodes: Patent law for chemists, engineers and executives. NY & London. McGraw-Hill Book Company, 1931.
- 3) Stephen R. Adams: Information Sources in Patents. München. K. G. Saur. 2006
- 4) Stuart Banner: American Property: a history of How, Why and What We Own. Cambridge, Massachusetts, London, England. Harvard University Press. 2011
- 5) Floyd L. Vaughan: The United States Patent System: Legal and Economic Conflicts in American Patent History. Norman. University of Oklahoma Press. 1973
- 6) F. Scott Kieff, Pauline Newman, Herbert F. Shwartz, Henry E. Smith: Principles of Patent Law. Foundation press, 2011
- 7) http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1790.pdf - Патентный Акт 1790 года
- 8) http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1793.pdf - Патентный Акт 1793 года
- 9) http://patentlyo.com/media/docs/2008/03/Patent_Act_of_1836.pdf - Патентный Акт 1836 года
- 10) <http://www.uspto.gov> – веб-сайт Бюро по регистрации патентов и торговых марок США
- 11) <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35> - Раздел 35 Свода законов США.
- 12) <https://www.law.cornell.edu/wex/patent> - Patent law: overview