

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)**

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ТОМ 4

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

УЧЕБНИК

**Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора
Л.А. НОВОСЕЛОВОЙ**

Рецензенты

Близнец И.А. - доктор юридических наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса, ректор Российской академии интеллектуальной собственности;

Гаврилова Е.Б. - заместитель директора Федерального института промышленной собственности по экспертизе объектов патентного права и средств индивидуализации.

Авторский коллектив

Алексеева О.Л., кандидат юридических наук, заместитель директора Федерального института промышленной собственности по качеству, патентовед - гл. 5, 6;

Ворожевич А.С., кандидат юридических наук, преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) - гл. 4, 8;

Гринь О.С., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) - гл. 15 (в соавторстве с А.Е. Молотниковым), гл. 16 (в соавторстве с Л.А. Новоселовой);

Демкина А.В., кандидат юридических наук, доцент, ведущий советник аппарата Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству - гл. 13;

Корнеев В.А., кандидат юридических наук, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам - гл. 12;

Крашенинников П.В., доктор юридических наук, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, государственный советник юстиции РФ, заслуженный юрист РФ, председатель Ассоциации юристов России - гл. 1;

Молотников А.Е., кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова - гл. 15 (в соавторстве с О.С. Гринь);

Мурзин Д.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета - гл. 2;

Нагородская В.Б., аспирантка кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) - гл. 11 (в соавторстве с А.В. Пиличевой);

Новоселова Л.А., доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ - гл. 16 (в соавторстве с О.С. Гринь);

Пиличева А.В., кандидат юридических наук, магистр частного права Российской школы частного

права - гл. 7, 11 (в соавторстве с В.Б. Нагородской);

Рузакова О.А., доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству - гл. 14 (в соавторстве с С.Ю. Фабричным);

Снегур А.А., кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) - гл. 9;

Усольцева С.В., кандидат юридических наук, ведущий советник отдела гражданского законодательства Департамента экономического законодательства Министерства юстиции РФ - гл. 3, 10;

Фабричный С.Ю., доктор юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого - гл. 14 (в соавторстве с О.А. Рузаковой).

Международные соглашения

Основные международные соглашения в области интеллектуальной собственности

Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 1967 г.

Соглашение о правовых аспектах прав интеллектуальной собственности, входящее в пакет документов о создании Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВТО) (Соглашение ТРИПС) 1994 г.

Основные международные соглашения в области патентного права

Конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.

Договор о патентной кооперации 1970 г.

Договор о патентном праве (PLT) 2000 г.

Соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов 1968 г.

Соглашение о международной патентной классификации 1971 г.

Договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры 1977 г.

Евразийская патентная конвенция 1994 г.

Международная конвенция по охране новых сортов растений 1961 г.

Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных образцов 1999 г.

Региональные соглашения

Договор о Евразийском экономическом союзе 2014 г.

Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 2015 г.

Директива ЕС от 6 июля 1998 г. N 98/44/ЕС о патентоспособности биотехнологических изобретений

Директива ЕС от 13 октября 1998 г. N 98/71/ЕС о патентной охране промышленных образцов

Директива ЕС от 29 апреля 2004 г. N 2004/48/ЕС о защите прав на объекты интеллектуальной собственности

Список сокращений

Нормативные правовые акты

Конституция - Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ

ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ

КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ

НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ

СК РФ - Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ

ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ

УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ

Иное

ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности

ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц

ЕС - Европейский союз

ИМС - интегральные микросхемы

ИС - интеллектуальная собственность

НДС - налог на добавленную стоимость

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

ООН - Организация Объединенных Наций

РГ - Российская газета

РИД - результаты интеллектуальной деятельности

РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РФ - Российская Федерация

СЗ - Собрание законодательства

СИП - Суд по интеллектуальным правам

СП - Собрание постановлений

СУ - Собрание узаконений

СМИ - средства массовой информации

СССР - Союз Советских Социалистических Республик

ТРИПС - Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности

ФАС - Федеральный арбитражный суд

ФЗ - федеральный закон

Глава 1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТЕНТНОГО ПРАВА

§ 1. Понятие патентного права, его предмет и место в системе институтов интеллектуальных прав

Понятие патентного права формировалось с развитием законодательства об объектах патентного права, история которого насчитывает более четырех веков. Первым патентным законом принято считать Декларацию Венецианской Республики 1474 г., хотя и не упоминавшую о патентах и тем более о патентных правах. В соответствии с Декларацией выдавались привилегии, запрещающие всем остальным лицам в течение 10 лет изготавливать созданные автором решения.

Термины "патент" и "патентное право" появились значительно позже. Проведенный А.А. Пиленко анализ истории развития российского и зарубежного законодательства об изобретениях позволяет сделать вывод, что патент появляется с переходом от факультативного (выдача государством привилегии по усмотрению, по соображениям целесообразности) к обязательному (обязанность выдать патент при соблюдении требований, установленных законодательством) принципу закрепления за автором исключительного права <1>.

<1> См.: Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут, 2002. С. 96 - 98.

Выдача привилегий на изобретения в России началась в середине XVIII в. Первый Патентный закон был принят в 1812 г. и назывался "О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах". В нем присутствовали элементы обязательного принципа закрепления прав за автором, что позволяет отнести его к первоосновам российского патентного права. Первым объектом патентного права стало изобретение, признаки которого как охраноспособного объекта - "новое и полезное решение задачи" были определены в Законе 1812 г.

Переход к обязательному принципу выдачи патентов и придание патенту значения охранного документа позволили в рамках формирования патентного права выделять как права, вытекающие из патента, так и право на патент, что заложило основы формирования обороноспособности исключительного права на изобретения.

В Положении о привилегиях на изобретения и усовершенствования 1896 г. в качестве признаков изобретения назывались отношение изобретения к области промышленности и существенная новизна, а за изобретателем закреплялось право на отчуждение права на получение патента с момента выдачи охранительного свидетельства, удостоверяющего факт поступления прошения, отвечающего формальным требованиям.

В советское время широкое распространение получил термин "изобретательское право" (а не "патентное"). Автору технического решения выдавалось авторское свидетельство. В Декрете от 30 июня 1919 г., утвердившем Положение об изобретениях <1>, изобретением признавалось любое полезное техническое новшество. Всякое изобретение, признанное полезным государством, могло быть объявлено достоянием РСФСР и поступить "в общее пользование всех граждан и учреждений на особых условиях, в каждом отдельном случае оговоренных или по соглашению с изобретателем, или, в случае несостоявшегося соглашения, принудительно за особое вознаграждение... Авторское право на

изобретение сохраняется за изобретателем и удостоверяется авторским свидетельством".

<1> СУ РСФСР. 1919. N 34. Ст. 341.

Право на подачу заявления об изобретении, "а также всякие акты, относящиеся к нему, совершались только от имени и на имя действительного изобретателя или изобретателей".

Уголовным кодексом РСФСР 1922 г. <1> самовольное пользование в корыстных целях чужим изобретением или привилегией, зарегистрированными в установленном порядке, каралось принудительными работами на срок до одного года или штрафом в тройном размере против извлеченной от самовольного пользования выгоды.

<1> Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. "О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР" // СУ РСФСР. 1922. N 15. Ст. 153.

Законы СССР от 31 мая 1991 г. N 2213-1 "Об изобретениях в СССР" <1> и от 10 июля 1991 г. N 2328-1 "О промышленных образцах" <2> вновь возродили конструкцию патента, оборотоспособности исключительного права и права на подачу заявки, а следовательно, и терминологию патентного права. Названные Законы определяли значение патента как документа, удостоверяющего авторство на изобретение, приоритет изобретения и исключительное право на использование изобретения. В них же были даны формулировки признаков изобретения и промышленного образца, которые применяются до сих пор. Изобретению предоставлялась правовая охрана, если оно являлось новым, имело изобретательский уровень и было промышленно применимо. К промышленному образцу относилось художественное и художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия. Промышленному образцу предоставлялась правовая охрана, если он являлся новым, оригинальным и промышленно применимым.

<1> Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. N 25. Ст. 703.

<2> Там же. N 32. Ст. 908.

Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-1 был введен в действие с момента его опубликования - 14 октября 1992 г. и действовал вплоть до вступления в силу части четвертой ГК РФ. Его новеллы имели чрезвычайно важное значение в тот переходный период: именно им была впервые введена охрана полезных моделей, за работодателем было закреплено исключительное право на служебные объекты, были предусмотрены особенности рассмотрения споров в административном порядке и др.

С 1 января 2008 г. Патентный закон РФ утратил силу, практически все вопросы, включая процедурные нормы о государственной регистрации объектов патентного права, а также договоры о распоряжении исключительными правами на них, урегулированы в настоящее время ГК РФ.

История развития патентного законодательства и анализ современных норм дают основание рассматривать патентное право как в объективном, так и в субъективном смысле.

В объективном смысле патентное право представляет собой совокупность правовых норм, образующую подотрасль гражданского права, регулиующую имущественные и личные неимущественные отношения, объектами которых являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Учитывая, что патентное право охватывает нормы не только частного права, но и публичного, прежде всего процедурные нормы о государственной регистрации изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, это право условно можно рассматривать и как комплексную отрасль законодательства.

В субъективном смысле патентное право - это интеллектуальные права авторов и иных правообладателей на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Часть четвертая ГК РФ ввела понятие "интеллектуальные права" в противовес понятию "вещные права на материальные объекты". В соответствии со ст. 1226 ГК РФ интеллектуальные права охватывают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и др.).

В зависимости от круга объектов отношений, регулируемых патентным правом, в литературе принято выделять понятие патентного права в узком и широком смысле. Как отмечает О.А. Городов, традиционно в узком смысле патентное право регулирует отношения, объектами которых выступают только изобретения, т.е. результаты интеллектуальной деятельности, представляющие техническое решение. Патентное право в широком смысле, помимо конструкторских и технических решений, охватывает также отношения, связанные с созданием биологических решений <1>. В науке также существует точка зрения, согласно которой к объектам патентного права также относятся товарные знаки, селекционные достижения и рационализаторские предложения <2>.

<1> Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. М.: Статут, 2011.

<2> См.: подробнее: Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Изобретательское право. М., 1960; Изобретательское право: Учебник / Отв. ред. Н.В. Миронов. М., 1986; Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник для магистров. М.: Юрайт, 2014.

Предмет патентного права образуют общественные отношения, связанные с созданием, предоставлением правовой охраны и использованием объектов патентного права.

На изобретения, полезные модели и промышленные образцы не распространяется режим вещных прав.

В соответствии с общими положениями части четвертой ГК РФ автору и (или) патентообладателю принадлежит совокупность имущественных и личных неимущественных прав. Указанные права принадлежат одному лицу, если оно является одновременно автором и патентообладателем.

Исключительное право на изобретение (ст. 1350 ГК РФ), полезную модель (ст. 1351 ГК РФ) или промышленный образец (ст. 1352 ГК РФ) принадлежит патентообладателю в соответствии со ст. 1229 ГК РФ и охватывает их использование любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, предусмотренными п. п. 2 и 3 ст. 1358 ГК РФ. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Наряду с исключительным правом ГК РФ устанавливает личное неимущественное право - право авторства, а также иные права, а именно право на получение патента и право на вознаграждение за служебный объект.

Главное место в **системе источников патентного права** занимают национальные нормативно-правовые акты:

- Конституция РФ;
- Гражданский кодекс РФ (часть четвертая);
- Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ "О патентных поверенных";
- указы Президента РФ;
- постановления Правительства РФ;
- ведомственные нормативные правовые акты Федеральной службы по интеллектуальной собственности (в том числе административные регламенты).

К источникам патентного права, помимо российских правовых актов, также относятся международно-правовые договоры, конвенции, соглашения, участницей которых является Российская Федерация.

Отдельные положения о международно-правовой охране патентных прав нашли свое отражение в общих документах, касающихся охраны интеллектуальной собственности: например, в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (подписана в г. Стокгольме 14 июля 1967 г. и изменена 2 октября 1979 г.), и Всемирной декларации по интеллектуальной собственности от 26 июня 2000 г.

К универсальным договорам в области патентного права относятся:

- 1) Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.;
- 2) Вашингтонский договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.;
- 3) Договор о патентном праве (Женева) от 1 июня 2000 г.;
- 4) Страсбургское соглашение о международной патентной классификации от 24 марта 1971 г.;
- 5) Локарнское соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов от 8 октября 1968 г.;
- 6) Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов от 6 ноября 1925 г.;
- 7) Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977 г.

Россия также является участницей ряда многосторонних региональных соглашений о защите интеллектуальной собственности, в том числе Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 г.

Место патентного права в системе институтов интеллектуальных прав

В системе права интеллектуальной собственности патентное право занимает одно из ключевых мест, являясь старейшим институтом охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, учитывая историю развития законодательства не только России, но и зарубежных стран.

Патентное право - одно из самых разработанных в сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности, которое, безусловно, не может рассматриваться в отрыве как от всей системы интеллектуальных прав, так и от гражданского права в целом. Особенно ярко это проявляется в договорных отношениях, объектом которых являются права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. К договорам об отчуждении исключительного права, лицензионным и другим договорам в сфере патентного права применяются не только специальные нормы о таких договорах гл. 72 ГК РФ, общие положения о договорах о распоряжении исключительным правом (гл. 69 ГК РФ), но также общие положения о гражданско-правовых договорах (подразд. 2 разд. III ГК РФ), обязательствах (подразд. 1 разд. III ГК РФ), сделках (гл. 9 ГК РФ), общие положения гражданского права (гл. 1 ГК РФ).

Наиболее близки к патентному праву такие институты интеллектуальных прав, как право на селекционные достижения и право на секрет производства (ноу-хау). В некоторых странах, например в США, охрана селекционных достижений осуществляется нормами патентного права, а Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ст. 27 (3) (b)) предоставляет выбор государствам - участникам охраны сортов растений либо путем выдачи патентов, либо путем применения эффективной системы **sui generis** (т.е. в рамках специального законодательства), либо любым их сочетанием.

Охрана селекционных достижений имеет не столь продолжительную историю развития в России по сравнению с объектами патентных прав, однако очевидно, что соответствующие нормы - "младшие

братья" патентного права. Впервые в нашей стране выдача авторских свидетельств на новые сорта семян селекционерам и селекционным станциям была предусмотрена Постановлением Совета народных комиссаров Союза ССР от 29 июня 1937 г. "О мерах по улучшению семян зерновых культур" <1>. К сожалению, как дата этого Постановления, так и дальнейшие события, связанные с борьбой "мичуринцев-лысенковцев" с "морганистами-вейсманистами", отнюдь не сводились к чисто академическим спорам и нанесли огромный вред отечественной биологии, экономике, не говоря о других последствиях.

<1> СЗ СССР. 1937. N 40. Ст. 168.

Перед введением в действие части четвертой ГК РФ действовал Закон РФ от 6 августа 1993 г. N 5605-1 "О селекционных достижениях" <1>, который унифицировал специальные нормы о селекционных достижениях, окончательно отказавшись от их охраны с помощью норм об изобретениях. Основные положения данного Закона перешли в часть четвертую ГК РФ, в том числе основные понятия, признаки охраноспособности селекционных достижений, порядок подачи заявки, проведение экспертизы и т.п. Таким образом, впервые на уровне кодифицированного акта урегулированы отношения по поводу селекционных достижений как особого объекта интеллектуальных прав.

<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 36. Ст. 1436.

С патентным правом право на селекционные достижения роднит не только исключительный характер и охрана сущности нового объекта, но и обязательное требование государственной регистрации, публикация сведений об объекте и др. Тем не менее биологический, а не технический, в отличие от изобретений, характер селекционных достижений требует определения значительного ряда особенностей правового режима этих объектов.

Секреты производства (ноу-хау) являются сравнительно новым объектом исключительного права. Впервые его охрана была предусмотрена в Основях гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г. <1>, однако не в режиме исключительного права, а как право на защиту от незаконного использования этой информации третьими лицами. Многие создаваемые новшества в сфере технического творчества, подпадая под признаки изобретений или полезных моделей, охраняются в режиме секрета производства (ноу-хау), поскольку автор заинтересован в сохранении информации в тайне. В части четвертой ГК РФ после многочисленных дискуссий с учетом положений ТРИПС (ст. 39) было закреплено исключительное право, которое действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание <2>.

<1> Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. N 26. Ст. 733.

<2> См.: комментарий к ст. 1467 ГК РФ в кн.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011.

Патентное законодательство постоянно развивается. С 1 октября 2014 г. гл. 72 ГК РФ действует в новой редакции, с изменениями, обеспечивающими более эффективное обеспечение прав патентообладателей, сближение регламентации административных процедур, существующих в этой сфере, с международными стандартами (прежде всего со стандартами Европейского союза <1>), упрощение порядка распоряжения исключительными правами на объекты патентного права, решение тех проблем, которые были поставлены правоприменительной практикой за последние годы <2>.

<1> См.: Актуальные проблемы частного права / Отв. ред. Б.М. Гонгало, В.С. Ем. М.: Статут, 2014.

<2> См.: Федеральный закон от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации" (вступил в силу 1 октября 2014 г.).

§ 2. Принципы патентно-правовой охраны

В науке, используя различные критерии, выделяют многочисленные принципы патентного права. Безусловно, для патентного права характерны все принципы, на которых основывается гражданское законодательство. Большинство из этих принципов предусмотрено ст. 1 ГК РФ (принципы равенства участников гражданских отношений, свободы договора, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты, добросовестности и др.).

Первым принципом патентного права, как и любого института системы интеллектуальных прав, является наделение исключительным правом лица, создающего изобретения, полезные модели и промышленные образцы, и его защита. Это основа, на которой строится не только вся система патентного права, но и научно-техническое развитие человечества, один из важнейших стимулов для изобретателей. Необходимость такой защиты подтверждена веками и отражена не только во внутреннем законодательстве стран, но и в целом ряде международных договоров.

Однако предоставленные законом "привилегии" правообладателя не безграничны. Ограничения абсолютного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы вытекают из необходимости борьбы с чрезвычайными ситуациями, обеспечения национальной безопасности страны, социальных потребностей населения, а также защиты прав других изобретателей, независимо от автора создавших ранее такие же объекты либо применяемые охраняемые объекты в дальнейшей творческой деятельности (ст. ст. 1359 - 1361 ГК РФ). Такие ограничения можно рассматривать в качестве **второго принципа** патентного права.

В качестве **третьего принципа** можно выделить охрану содержательного элемента объектов патентного права и требование государственной регистрации.

В отличие от авторского права, которое охраняет форму произведения, патентное право охраняет сущностный элемент результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере.

В отличие от объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются повторяемыми и могут создаваться разными лицами независимо друг от друга. Есть немало произведений художественной литературы, в которых перипетии, связанные с борьбой за первенство в патентовании разного рода изобретений и открытий, составляли основу детективного сюжета. История знает немало примеров того, когда изобретатели разных стран спорили о первенстве в отношении отдельных объектов, процессов (например, телефон - Белл и Грей, радио - Маркони и Попов, электрический двигатель - Фарадей и Якоби). Возникновение исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы связано с фактом государственной регистрации этих объектов. При ее отсутствии исключительное право на такие объекты не возникает, правовую охрану получает лицо, которое имеет приоритет, чаще всего определяемый исходя из даты подачи заявки.

Еще одним принципом патентного права целесообразно назвать принцип оборотоспособности исключительного права и права на подачу заявки. Передача исключительного права, а также предоставление права на использование объекта возможны как на основании договоров (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор и др. <1>), так и бездоговорными способами (переход по наследству, обращение взыскания и др.). Для патентного права, как и в целом гражданского права, характерно применение принципа свободы договора. Ограничение данного принципа обусловлено недостаточным использованием объекта правообладателем в соответствии со ст. 1362 ГК РФ (принудительная лицензия).

<1> См.: Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007. Разд. II. С. 278 - 440.

Дискуссия. В науке можно встретить и другие точки зрения на классификацию принципов

патентного права, хотя большинство исследователей определяют принципы системы интеллектуальных прав в целом без конкретизации применительно к патентному праву.

Так, А.П. Сергеев в числе принципов российского патентного права выделяет признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта, соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой стороны, предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами, а также признание и охрану законом прав и интересов не только патентообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Вопросы по теме

1. Дайте определение понятия "патентное право" в объективном и субъективном смысле.
2. Каково место патентного права в системе института интеллектуальных прав?
3. Перечислите принципы патентно-правовой охраны.

Рекомендуемая литература

Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Изобретательское право. М., 1960.

Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. М.: Статут, 2011.

Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник для магистров. М.: Юрайт, 2014.

Изобретательское право: Учебник / Отв. ред. Н.В. Миронов. М., 1986.

Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут, 2002.

Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007.

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2-е изд. М., 2003.

Глава 2. ИСТОРИЯ И ИСТОЧНИКИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

§ 1. Тенденции исторического развития патентного законодательства

История патентного права имела одинаковое с авторским правом основание - выдача привилегии государственной властью.

Привилегия представляла собой акт, предоставляющий просителю монополию на особо ценное изобретение в сфере промышленности с предоставлением исключительного права на извлечение выгоды из изобретения и с запрещением всем другим лицам воспроизводить и эксплуатировать изобретение.

Навсегда сохранилось родство патентного и авторского права как творческих отношений. Так же как и в авторском праве, привилегии вызывали негодование как милость, даруемая властью, - требовалось признать право на получение привилегии и соответственно обязанность власти выдавать привилегию. Так же как и в авторском праве, право изобретателя на его изобретение было провозглашено естественным правом личности и нормировано в таком качестве в конце XVIII века в законах молодых США и революционной Франции.

Важнейшим достижением передового законодательства стало торжество облигаторного принципа выдачи патента, при котором изобретатель получил право требовать предоставления ему привилегии в том случае, если изобретение отвечает всем предусмотренным критериям <1>.

<1> См.: Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. Харьков: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1928. С. 224 - 225; Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут (Серия "Классика российской цивилистики"), 2001. С. 85 - 102; Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Серия "Классика российской цивилистики". М.: Статут, 1998. С. 134.

В разные эпохи объявлялись главенствующими различные научные концепции патентного права, а патентное законодательство разных времен часто было результатом компромисса между сторонниками различных теорий. Так же как и в авторском праве, последовательно сменяли друг друга представления о том, что сущность патентного права кроется в монополии, предоставляемой по привилегии; что патентные права - это права промышленной собственности (проприетарная концепция); что патентное право - это исключительное право; что существует двойственная природа патентных прав (имущественные и неимущественные права); что патентные права - это интеллектуальные права (исключительное право, личные неимущественные и иные права).

Однако в отличие от авторского права патентное право всегда тяготело к отождествлению с имущественным содержанием прав изобретателя, т.е. к характеристике исключительного права. А.Л. Маковский обратил внимание на следующее удивительное обстоятельство: в советский период применительно к авторскому праву при кодификации 1960-х гг. в законодательстве произошел отказ от конструкции исключительного права - "иначе обстоит дело в законодательстве о промышленной собственности, которое в советский период его существования всегда, формально (но не только) основывалось на концепции исключительного права" <1>. Исходя из этого даже применение к патентным отношениям в первых нормативных актах проприетарной концепции не имело таких разрушительных последствий, как в авторском праве (не произошло увеличения почти до бесконечности сроков действия исключительного права, расширения способов использования объектов патентных прав и т.п.).

<1> Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского кодекса // Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922 - 2006). М.: Статут, 2010. С. 609.

Очень скоро пути патентного и авторского права разошлись и в определении момента возникновения исключительного права, и в установлении критериев признания права на изобретение (а затем и на иные объекты).

Патент (терминология, укоренившаяся в передовых странах к концу XIX века) оказался навсегда связан со средневековой привилегией в том плане, что он представляет собой ненормативный правовой акт государственной власти, адресованный конкретному заявителю по поводу конкретного результата творческой деятельности и закрепляющий его монополию на результат в течение краткого срока. Особо ярко родство патента со средневековыми привилегиями проявляется в концепции о необходимости государственной регистрации объектов патентного права: "Для того же, чтобы иметь право на изобретение, недостаточно быть изобретателем. Необходимо еще, чтобы исключительное право изобретателя пользоваться своим изобретением было признано за ним в установленном порядке посредством выдачи ему на оное привилегии" <1>.

<1> Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения / Под ред. И.М. Тютрюмова. В 2 т. СПб., 1910. Т. 1. С. 1204.

Понятно, что в основе концепции возникновения исключительного патентного права в результате государственной регистрации лежит другое основание, чем для средневековой привилегии. Патентное право охраняет содержание результата интеллектуальной деятельности, т.е. идею, а не форму. Объекты патентного права в связи с этим являются повторимыми при независимом параллельном творчестве - установить, кто же является автором идеи, затруднительно, поэтому приходится обращаться к формальным критериям - дате приоритета, т.е. дате обращения в государственный орган с заявлением о признании результата и права на этот результат. Но именно форма средневековой привилегии,

отвергнутая авторским правом, идеально подошла для регулирования патентных отношений.

Основные пути совершенствования патентного законодательства оказались связаны с обеспечением объективности и независимости решений о государственном признании объектов патентных прав: установление критериев (условий) патентоспособности и способов подтверждения наличия этих критериев через экспертизу.

Начиная с 1960-х гг. общемировой тенденцией является "увеличение числа признаваемых патентоспособными изобретений в области химии, электроники, микробиологии, а также переход многих стран к системе отсроченной экспертизы патентных заявок, что позволило освободить патентные ведомства от рассмотрения бесперспективных предложений" <1>.

<1> Городов О.А. Патентное право: Учеб. пособие. М.: ТК Велби; Проспект, 2005. С. 26.

Все исторические акты, посвященные регулированию отношений в сфере патентного права, которые будут рассматриваться ниже, содержат в себе следующие неперенные положения (конечно, в разной трактовке, с различной степенью определенности и т.п.):

- необходимость обращения заявителя в патентное ведомство с целью признания государством объекта патентных прав;

- гласность: публикация как минимум сведений о запатентованных решениях;

- отказ в патентовании "отвлеченных теорий" и объектов, "противных общественному порядку, нравственности и благопристойности" <1>;

<1> Статья 4 Положения о привилегиях на изобретения и усовершенствования от 20 мая 1896 г.

- наличие критериев (условий) патентоспособности, которые позволяют осуществлять предварительный контроль за выдачей патента путем проведения экспертизы и (или) последующий контроль путем подачи возражений третьими лицами;

- необходимость уплаты пошлин для поддержания патента в силе;

- признание личного неимущественного права авторства и самостоятельного от него исключительного права;

- определение содержания исключительного права;

- установление срока действия исключительного права;

- оборотоспособность исключительного права.

Соответственно, анализ исторических актов сводится к выявлению их особенностей по сравнению с общей схемой.

§ 2. История российского патентного законодательства <1>

<1> Об истории развития науки патентного права см.: Городов О.А. Указ. соч. С. 45 - 54.

Первые российские законы о патентном праве - Высочайший манифест от 17 июня 1812 г. и Положение о привилегиях на изобретения от 22 ноября 1833 г. были отражением проприетарной концепции, но при этом не содержали обязанности государственной власти выдать привилегию просителю. Закон от 30 марта 1880 г., носящий процедурный характер, устранил этот недостаток, после

чего, по словам А.А. Пиленко, "выдача привилегий из свободной законодательной функции превращается в связанную подзаконную деятельность административного органа". Наиболее совершенным актом, построенным на принципах признания исключительного права, считается **Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования от 20 мая 1896 г.** (в Своде Законов нормы этого Положения были расположены в т. XI ч. 2 в виде ст. ст. 198.1 - 198.31 Устава о промышленности <1> <2>).

<1> Текст Положения о привилегиях на изобретения и усовершенствования от 20 мая 1896 г., инкорпорированный в Свод Законов, см. на электронном ресурсе "Классика российского права": <http://civil.consultant.ru/reprint/books/250/1225.html>.

<2> См.: Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского кодекса. С. 596, 597, 599; Городов О.А. Указ. соч. С. 29 - 32; Пиленко А.А. Указ. соч. С. 136 - 186.

Терминологически русское дореволюционное право так и не избавилось от "привилегии" - термин "патент" если и употреблялся в законодательстве, то только как "патент на привилегию". Положение 1896 г. при всей своей прогрессивности так определяло регулируемые отношения: "Для ограждения права исключительного пользования изобретениями и усовершенствованиями, сделанными в области промышленности, могут быть испрашиваемы установленным порядком привилегии" (ст. 1). По существу же, по Положению 1896 г. **условием патентоспособности** изобретения или усовершенствования объявлялась существенная новизна (ст. 3) и, видимо, промышленная применимость (п. 5 ст. 29) <1>. Различия между изобретениями и усовершенствованиями не проводилось. Патентным ведомством определялось Министерство торговли и промышленности. Просителю при принятии прошения выдавалось охранительное свидетельство (ст. 7).

<1> "Действие привилегии прекращается... если будет доказано, что приложенного к прошению о выдаче привилегии описания недостаточно для приведения изобретения или усовершенствования в исполнение без помощи изобретателя".

Правовые последствия выдачи **охранительного свидетельства** заслуживают внимания (наступала так называемая условная защита изобретения на случай удовлетворения прошения о привилегии): "С получением охранительного свидетельства проситель может, не теряя прав на получение привилегии, делать сообщения и публикации об изобретении или усовершенствовании, производить оному публичные испытания, приводить его в исполнение, а также уступать свои права на получение привилегии и предупреждать посредством частных и нотариальных заявлений лиц, нарушающих его права, о том, что в случае выдачи привилегии они могут подлежать ответственности по суду за нарушения, совершенные в течение времени со дня публикации о выдаче охранительного свидетельства до дня подписания патента на привилегию" (ст. 8).

Срок действия патента отсчитывался с даты его выдачи: привилегии выдавались "по желанию просителей на срок не более пятнадцати лет, считая со дня подписания патента" (ст. 16). Но срок действия исключительного права начинался с даты публикации о выдаче охранительного свидетельства (ст. 22). Поэтому в тех условиях охранительное свидетельство было совершенно необходимо.

Дело о выдаче привилегии рассматривалось Комитетом по техническим делам при Отделе промышленности Министерства торговли и промышленности (ст. 11). По старому законодательству критерием для выдачи привилегии была целесообразность ("польза") (по словам А.А. Пиленко, "необходимо было изобретать в том направлении, которое было покровительствуемо правительством" <1>). Окончательно этот критерий был отменен как раз Положением 1896 г.: решая вопрос о выдаче привилегии, Комитет не вправе был входить "в обсуждение вопросов о пользе или выгоде изобретения или усовершенствования" (ст. 13). Однако даже в Положении 1896 г. сохранилось требование обязательного эксплуатирования привилегий: обязанность лица, получившего привилегию, не позже как в течение пяти лет с момента подписания патента привести в действие свое изобретение под угрозой утраты патента (ст. 24).

<1> Пиленко А.А. Указ. соч. С. 154.

Содержание исключительного права на изобретение или усовершенствование определялось следующим образом: "Получивший привилегию имеет право исключительного пользования указанным в ней изобретением или усовершенствованием в течение всего срока действия привилегии и вследствие того может: 1) приводить в исполнение изобретение или усовершенствование, принимать меры к его распространению и позволять другим пользоваться оным; 2) отчуждать самую привилегию на весь срок ее действия или на часть сего срока и 3) преследовать по суду самовольное пользование его правами по привилегии и всякое иное нарушение сих прав со дня публикации о выдаче охранительного свидетельства, а также искать удовлетворения в понесенных от того убытках" (ст. 22).

Процедуры оспаривания и обжалования:

- до рассмотрения по существу дела о выдаче привилегии от третьих лиц принимались возражения об отсутствии новизны объекта или заявления о присвоении авторства. В первом случае от просителя истребовались объяснения, а затем разбор возражений и объяснений проходил при рассмотрении по существу дела о выдаче привилегии. Во втором случае в связи с наличием спора о праве "дело о выдаче привилегии прекращается и сторонам предоставляется обратиться к суду" (ст. 10);

- обжалование просителем решения Комитета по техническим делам (в первую очередь, конечно, об отказе в выдаче привилегии) происходило в административном порядке (ст. ст. 18, 19);

- признание выданной привилегии недействительной полностью или в части допускалось только в судебном порядке и только в течение двух лет "со дня подробного обнародования привилегии". По истечении этого срока признание привилегии недействительной допускалось только "по приговору уголовного суда в случае возбуждения уголовного преследования" (ст. 26).

В отношении таких объектов, как промышленный образец (в современной терминологии), вплоть до революции действовало **Положение о праве собственности на фабричные рисунки и модели от 11 июля 1864 г.** Обособленность права на промышленный образец от патентного права существовала очень долгое время и объяснялась дискуссионностью вопроса об охране объектов авторского права средствами патентного права, о возможности "к художественным произведениям прикладного искусства применять положение о чистом искусстве", о двойной охране и т.п. <1>.

<1> См.: Синайский В.И. Русское гражданское право. Серия "Классика российской цивилистики". М.: Статут, 2002. С. 289 - 290; Канторович Я.А. Указ. соч. С. 239 - 265.

В **проекте Гражданского уложения** планировалось сделать главу "Право на изобретение", состоящую всего из трех статей. В разъяснениях Комиссии по составлению проекта содержалось объяснение, почему в Гражданское уложение в принципе "неудобно" включать весь свод патентного права (в тот момент это было свежее Положение от 20 мая 1896 г.): "...оно содержит в себе много таких правил, которые не относятся к материальному гражданскому праву". Давать извлечения из свода патентного права тоже неправильно: многое пришлось бы оставить в специальном законе "и таким образом цельное законоположение было бы разделено на две части". Но и совсем не упомянуть в Гражданском уложении "о праве изобретателя, составляющем один из видов имущественных прав" тоже нельзя. В результате предлагалось сохранить целиком специальный патентный закон, а в общегражданском кодифицированном акте поместить только несколько статей самого общего характера, характеризующих исключительное право на изобретение <1>.

<1> Гражданское уложение. Проект. Т. 1. С. 1205.

Право на промышленный образец (фабричные рисунки и модели) в составе норм, посвященных промышленной собственности, проектом Гражданского уложения не рассматривалось.

Законодательство СССР и РСФСР о техническом творчестве

Период военного коммунизма

Первым актом советской власти в сфере патентного права является Декрет СНК РСФСР от 30 июня 1919 г. "Об изобретениях (Положение)" <1>.

<1> СУ РСФСР. 1919. N 34. Ст. 341.

Декрет не содержал ни понятия изобретения, ни процедуры выдачи патента, ни других норм, которые можно было бы ожидать исхода из его названия.

Главной целью издания данного акта было утверждение, что всякое изобретение, признанное полезным Комитетом по делам изобретений (уже существовал специальный орган!), может быть объявлено достоянием РСФСР (ст. 1). При этом о конфискации патента речь не шла: "Изобретения, признанные полезными, объявляются достоянием РСФСР или по соглашению с изобретателем, или, в случае несостоявшегося соглашения, принудительно за особое вознаграждение, не подлежащее налоговому обложению" (ст. 3). Декрету было не чуждо разграничение личного неимущественного и исключительного права изобретателя: "Авторское право на изобретение сохраняется за изобретателем и удостоверяется авторским свидетельством, выдаваемым изобретателю Комитетом по делам изобретений" (ст. 4). Однако Декрет отрицал возможность перехода к третьему лицу права на получение патента (ст. 6).

Значение Декрета от 30 июня 1919 г. видится в том, что в нем был намечен такой критерий изобретения, как полезность, а также в том, что были намечены условия выдачи изобретателю вместо патента авторского свидетельства. И то, и другое положение немного позднее - с 1930-х гг. станут яркими чертами советского патентного права. Возросшая роль государства, что тоже может быть названо чертой советского права, выразилась в упоминании секретных изобретений ("не подлежат патентованию за границей, передаче третьим лицам или вообще разглашению" - ст. 2) и в национальном приоритете ("всякое изобретение, совершенное на территории Российской Республики, должно быть заявлено в России, прежде чем оно будет заявлено в других странах" - ст. 5).

Период нэпа

Отношение к "индивидуальной собственности на мысли (как авторские, так и изобретательские)" в среде революционно настроенных советских юристов было отрицательным. Глава новой воинствующей школы П.И. Стучка <1> писал по этому поводу: "Мы долго сопротивлялись введению этих мало свойственных социализму привилегий. - Но привилегии победили. В ГК они не попали, а особые законы у нас существуют, и пока права эти расширяются, а не суживаются..." <2>.

<1> "Будучи юристом высокого теоретического уровня и большого практического диапазона" П.И. Стучка, "исходя из классовой сущности всякого права, требовал классовой оценки также природы и назначения советского гражданского права" (Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР (ч. I) // Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М.: Статут (Серия "Классика российской цивилистики".), 2000. С. 199).

<2> Стучка П.И. Курс советского гражданского права: Учеб. пособие для вузов и комвузов. М.: Изд-во Коммунистической академии, 1927 - 1931. Т. 3. Особенная часть гражданского права (1931). С. 62.

Полноценным нормативным актом в сфере патентного права стало Постановление о патентах на изобретения, введенное в действие Постановлением ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 1924 г. <1>.

<1> СЗ СССР. 1924. N 9. Ст. 97.

Постановление о введении в действие Постановления о патентах на изобретения интересно заявлением о том, что "патенты (привилегии) на изобретения, выданные несоветскими органами, не имеют никакой силы", и предложением всем лицам, лишившимся из-за этого патента, пройти процедуру выдачи советского патента с предоставлением льготы: "новизна соответствующих изобретений обсуждается применительно к моменту первоначальной заявки при условии, если последняя сделана после 1 января 1910 года" (ст. 2).

Само же Постановление о патентах 1924 г. было актом с весьма высоким уровнем юридической техники.

В качестве патентного ведомства выступал Комитет по Делах Изобретений при Высшем Совете Народного Хозяйства Союза ССР (ВСНХ СССР) - ст. 24.

Основным **условием патентоспособности** изобретения осталась его новизна, причем появилось соответствующее описание: "Изобретение не признается новым, если оно ко времени заявки было в пределах Союза ССР или за границей полностью или в существенных частях описано в печатном произведении или применялось настолько открыто, что могло быть воспроизведено сведущим лицом" (ст. 2). Появились указания на объективный критерий мировой новизны как условия патентоспособности изобретения: "При исследовании новизны изобретения в основание экспертизы кладется, главным образом, общетехническая литература и предшествующие привилегии и патентные заявки. Иностранная патентная литература принимается во внимание только по мере возможности. Однако... третьи лица могут возражать против выдачи патента или оспаривать действительность выданного патента, основываясь также на том, что изобретение полностью или частично известно из опубликованных иностранных патентов" (ст. 36). Помимо мировой новизны, у изобретения появился еще один критерий патентоспособности: изобретение должно было допускать промышленное использование (ст. 1), т.е. "должно обладать способностью быть реальным предметом технического производства или торгового оборота" <1>. Этот критерий известен в наше время под именем "промышленная применимость".

<1> Канторович Я.А. Указ. соч. С. 230.

Требует разъяснений норма о том, что "патенты не выдаются на вещества лечебные, пищевые и вкусовые, а равно полученные химическим путем. Однако патенты на новые способы изготовления таких веществ выдаются" (ст. 1). Как ни странно, эта норма происходила из представлений о научных теориях, не подлежащих патентованию: "Предметом привилегии не может служить отвлеченная идея, например, какая-нибудь научная формула, без осуществления ее в реальных формах в виде конкретной вещи. На этом основании не может быть предметом привилегии и открытие какого-нибудь нового закона природы или открытие существующих в природе и до тех пор неизвестных элементов и сил. Некоторые законодательства относят к числу открытий и изобретения в области химии и не выдают патентов на новые химические вещества и их приготовление" <1>.

<1> Там же. С. 232.

Появились положения, сохранившиеся в отечественном патентном праве до сегодняшнего дня: было выделено **право на получение патента**, принадлежащее изобретателю и его правопреемникам (ст. 3); появилось понятие того, что мы сегодня называем служебным изобретением (ст. ст. 3, 6, 7), а также понятие права преждепользования (ст. 16); были введены основы регулирования секретных изобретений (ст. ст. 34, 37, 41) <1>.

<1> Секретные изобретения отсутствовали в российском законодательстве в период с 14 октября 1992 г. по 1 января 2004 г.

Сохранилась дореволюционная категория охранительного свидетельства, выдаваемого при подаче заявки, но теперь это свидетельство стало именоваться "**заявочным свидетельством**" (ст. ст. 32, 34).

Сохранилась также **обязанность патентообладателя** "осуществить свое изобретение в пределах Союза ССР лично или путем выдачи лицензии". Следует заметить, что в патентном законодательстве вначале общепринятый подход заключался в установлении краткого срока, в течение которого патентообладатель должен начать использование объекта, в противном случае действие патента просто прекращалось. Гораздо позднее возникло регулирование, когда при тех же обстоятельствах, но уже при условии наличия общественного интереса возможной стала выдача "разрешения на эксплуатацию изобретения против воли изобретателя и определить вознаграждение по своему усмотрению" <1>. Дифференцированный подход Постановления о патентах 1924 г. к решению этой проблемы заслуживает внимания: 1) патентообладатель лишался патента, но только по постановлению суда, и только при доказанности, что неосуществление изобретения произошло умышленно; 2) если умысел отсутствовал, то "всякое заинтересованное учреждение или лицо имеет право возбуждать ходатайство о выдаче ему принудительной лицензии, размер вознаграждения по которой устанавливается судом" (ст. 18).

<1> См.: Канторович Я.А. Указ. соч. С. 236.

Тем самым в законодательстве появилось упоминание о принудительном лицензировании и началось формирование оснований для такого лицензирования (пусть пока и специфических). Но, помимо указанного случая принудительной выдачи лицензии в судебном порядке, Постановление о патентах 1924 г. содержало случаи внесудебного возмездного отчуждения в пользу государства патента на изобретение, "относящееся к области государственной обороны или имеющее особо важное значение для страны", и случаи внесудебного же возмездного принудительного лицензирования "в пользу государственных учреждений и предприятий в пределах потребности учреждений или предприятий во время установления лицензии" (ст. 15, Приложение N 1 "Правила о порядке принудительного отчуждения патентов на изобретения").

Стали формироваться правила проведения **формальной экспертизы** (ст. 33) и **экспертизы по существу** (ст. 36). При этом обращает на себя внимание следующее: экспертиза изобретений заявлялась как проверка "их патентной способности и новизны". С сегодняшних позиций эти категории не могут быть противопоставлены, ведь новизна является одним из критериев патентоспособности. Что скрывалось в таком случае под "патентной способностью"? Напрашивается ответ, что имелся в виду второй упомянутый в Постановлении 1924 г. критерий - промышленная применимость. На это указывает, в частности, то, что экспертиза могла проводиться в форме "производства опытной проверки изобретения за счет изобретателя". Но, с другой стороны, имеется указание на то, что промышленная применимость обсуждалась уже на стадии формальной экспертизы: "Если предварительное рассмотрение обнаружит, что предметом заявки является ошибочное или явно неосуществимое предложение (например, машина вечного движения), то дело дальнейшего хода не получает" (ст. 33). Видимо, над терминологией и содержанием патентоспособности законодателю предстояло еще поработать.

Содержание исключительного права определялось следующим образом: "Патентообладатель имеет исключительное право осуществлять в виде промысла принадлежащее ему изобретение в пределах Союза ССР, а именно: изготовлять, продавать, вводить в оборот или вообще употреблять предмет изобретения в промышленных целях. Действие патента, ограждающего способ, простирается также на все продукты, полученные непосредственно по этому способу" (ст. 9).

Сроки действия патента (и тем самым исключительного права) и порядок исчисления этих сроков были заимствованы из дореволюционного законодательства с некоторыми уточнениями: "Патент выдается сроком на 15 лет со дня его опубликования, причем действие его распространяется также на период времени со дня выдачи заявочного свидетельства до дня опубликования патента"; в случае наступления в течение этого срока непреодолимых препятствий к осуществлению патента срок действия патента мог быть продлен, но не более чем на 5 лет (ст. 17).

Оспаривание и обжалование:

- споры об авторстве (административный и судебный порядок): "действительно управомоченное на получение патента лицо" в течение всего времени производства дела о выдаче патента могло подать в административном порядке ходатайство о признании заявки недействительной, а в течение трех лет со

дня опубликования патента - иск в суд о признании патента недействительным (ст. 8) с переводом на себя патента <1>. По общему же правилу все лица могли требовать признания патента недействительным в судебном порядке без ограничения срока (п. "б" ст. 21);

<1> При этом "при вступлении в законную силу постановления Комитета по Делах Изобретений или судебного решения о признании заявки или патента недействительными возбуждение вышеозначенного ходатайства или иск со стороны действительно управомоченного лица признается равносильным заявке изобретения...".

- возражения против патентоспособности (в административном и судебном порядке): в течение трех месяцев после опубликования заявки заинтересованные лица могли заявлять протест против выдачи патента в административном порядке (ст. 38), после выдачи патента - требовать признания патента недействительным в судебном порядке без ограничения срока (п. "а" ст. 21);

- обжалование постановления о выдаче или отказе в выдаче патента осуществлялось в административном порядке, судебный контроль был ограничен случаями проверки патентоспособности или авторства изобретения (ст. 39);

- обжалование решений о принудительном отчуждении патента или принудительном лицензировании в пользу государственных предприятий и учреждений осуществлялось только в административном порядке (ст. 11 Правил о порядке принудительного отчуждения патентов на изобретения).

Патентное законодательство периода 1931 - 1959 гг.

Положение 1931 г. Новый акт в сфере патентного права назывался Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях" и был утвержден Постановлением ЦИК и СНК СССР от 9 апреля 1931 г. N 3/256 <1>.

<1> СЗ СССР. 1931. N 21. Ст. 180.

Патентное ведомство было переименовано в Комитет по изобретательству при Совете труда и обороны (СТО, само состоящее при СНК СССР). При Комитете состоят "бюро новизны, которое определяет новизну изобретений и выдает на них авторские свидетельства и патенты, а также совет по рассмотрению жалоб, который рассматривает жалобы на постановления бюро новизны" (ст. 13).

Понятие изобретения не претерпело существенных изменений: изобретение должно было быть новым и способным быть выполненным промышленным путем (ст. 3). Что есть техническое усовершенствование, Положение 1931 г. не раскрывало, понятно было только, что это некие технические предложения, "которые не являются новыми изобретениями", а автор их получал удостоверение, выдаваемое не в централизованном порядке, а "теми органами и организациями, которые используют предложения" (ст. 10). Это было все же кое-что по сравнению с безликими дореволюционными "усовершенствованиями", а в дальнейшем советские технические усовершенствования ждало большое будущее под именем рационализаторских предложений.

Авторское свидетельство как отличительная черта советского патентного права. Главной новеллой Положения 1931 г. и отличительной чертой советского патентного права на долгие годы стало "установление двух альтернативных форм правовой охраны, а именно: авторского свидетельства и патента" <1>. Смысл этих форм разъяснялся со всей определенностью: "Автор нового изобретения может требовать:

<1> Городов О.А. Указ. соч. С. 35.

а) чтобы было признано только его авторство, или

б) чтобы ему было также предоставлено исключительное право на изобретение.

В первом случае на изобретение выдается авторское свидетельство, во втором случае - патент" (ст. 2). Соответственно, в случае выдачи авторского свидетельства право использования изобретения в пределах СССР принадлежало государству, а также "кооперации и другим организациям обобщественного сектора" (п. п. "а" и "б" ст. 4), изобретатель имел право на вознаграждение (п. п. "д" и "е" ст. 4). Более того, устанавливалось, что "сам изобретатель (или его наследник), если он кустарь или частный предприниматель, может использовать изобретение в своем предприятии" (п. "в" ст. 4). Существовал и дополнительный стимул: тем, кто выбрал авторское свидетельство, предоставлялись государственные льготы (ст. ст. 93 - 104).

Альтернатива выбора двух форм подчас ограничивалась. Так, получила странно перекошенное развитие конструкция, которую сегодняшнее законодательство именует служебным изобретением: патент просто не выдавался (но выдавалось авторское свидетельство), если изобретение было сделано в рамках трудовых обязанностей, или "по специальному заданию государственного органа или организации обобщественного сектора", или с привлечением материальной помощи для разработки изобретения (ст. 6).

Парадоксально, но введение авторского свидетельства с теоретической точки зрения рассматривалось как укрепление теории исключительного права: "Если патентная охрана изобретательских прав, пока она имела всеобщее значение, не устраняла чисто формальных поводов для квалификации этих прав по искаженной аналогии с правом собственности, то переход к авторским свидетельствам, получившим преимущественное применение, не оставил даже сугубо внешних, ошибочно понятых оснований для подобной теоретической конструкции" <1>.

<1> Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР (ч. I). С. 184.

Право на получение патента. В Положении 1931 г. получило полноценное развитие право на получение патента: это право не только переходило по наследству, но могло и свободно переуступаться любому лицу (ст. 7).

Патент выдавался сроком на 15 лет: срок исчисляется со дня окончательного постановления о выдаче патента, но права обладателя патента охраняются с того дня, с которого считается первенство заявки (п. "б" ст. 5). Таким образом, охранительные (заявочные) свидетельства были забыты, значение даты приоритета стало возрастать.

Исключительное право. Содержание исключительного права патентообладателя в Положении 1931 г. свелось к скороговорке: "Без согласия лица, которому принадлежит патент, никто не может использовать изобретение" (п. "а" ст. 5). Законодатель избежал конструкции передачи изобретателем исключительного права государству в случае отказа изобретателя от получения патента.

Относительно государства (в случае получения изобретателем авторского свидетельства) вообще нет упоминаний о принадлежащем ему исключительном праве. Скупая формулировка "право использовать изобретение в пределах Союза ССР принадлежит государству" вряд ли является эвфемизмом исключительного права. Но благодаря этой уловке вообще не стоял вопрос о сроках действия права на изобретение, на которое изобретатель получил только авторское свидетельство.

Оспаривание и обжалование. Только в судебном порядке стали рассматриваться споры об авторстве (ст. ст. 54 - 55). Также к компетенции суда были отнесены споры о признании патента недействительным, если на изобретение не мог быть выдан патент в связи с тем, что изобретение было служебным, сделанным по заказу или с использованием материальной помощи (ст. 61), и споры о вознаграждении (п. "е" ст. 4, ст. 92). Все остальные споры стали разрешаться в административном порядке в нескольких инстанциях без права обжалования в суде.

Положение 1941 г. 5 марта 1941 г. в силу сложившихся обстоятельств СНК СССР принял новое Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях, которое, однако, не было по своему

содержанию принципиально новым актом <1>. Тем не менее Положение 1941 г. содержало несколько концептуальных новелл. Так, патент по-прежнему выдавался сроком на 15 лет, но уже считая со дня подачи заявки, а не со дня решения о выдаче патента (п. "б" ст. 4). В добавление к традиционному праву авторства ("в патенте, хотя бы выданном не самому изобретателю, обязательно указывается имя изобретателя") прибавилось еще одно своеобразное неимущественное право, в чем-то пересекающееся с правом на средства индивидуализации: "По требованию изобретателя, с утверждения народного комиссариата, выдавшего авторское свидетельство, изобретению может быть присвоено имя изобретателя или какое-либо специальное название, которое обозначается на изделиях или на их упаковке" (ст. 3).

<1> См.: Городов О.А. Указ. соч. С. 37.

Патентное законодательство периода 1959 - 1991 гг.

Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1959 г. В ходе второй кодификации советского гражданского права специальные разделы, посвященные техническому творчеству, появились в Основах гражданского законодательства 1961 г. (ст. ст. 107 - 116) и в ГК РСФСР 1964 г. (ст. ст. 517 - 526). Однако в кодификационных актах и союзного, и республиканского уровня предусматривались только самые общие положения. Полноценным актом являлось Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 24 апреля 1959 г. N 435 <1>. Это Положение, принятое ранее Основ и ГК РСФСР, на самом деле и послужило источником для соответствующих разделов этих законов. Таким образом, в отличие от авторского права в отношении патентного права до самого конца советского периода фактически установилось правило, что регулирование отношений изобретательства осуществляется подзаконным актом и, самое главное, на общесоюзном уровне.

<1> СП СССР. 1959. N 9. Ст. 59.

По Положению 1959 г. функции патентного ведомства были возложены на Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР (ст. 22). Как следует из его наименования, Положение 1959 г. регулировало отношения по поводу трех объектов: открытий, изобретений и рационализаторских предложений (рацпредложений).

Открытия. Открытием именовалось установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, т.е. имелись в виду научные открытия. На открытие устанавливались особые личные неимущественные права авторства и приоритета и имущественное право на вознаграждение. Право на открытие подтверждалось дипломом, выдаваемым тем же органом, который выдавал патенты на изобретения. Право на получение диплома умершего автора и право на получение вознаграждения переходили по наследству.

Причисление научного открытия к числу объектов патентных прав было бы серьезным отступлением от принципов патентного права. По мнению западных наблюдателей, право на открытие - "один из тех исключительно советских институтов, которые имели смысл только в условиях централизованной социалистической экономики", созданных из-за "сверхпатриотичной потребности завоевать национальное первенство в науке" <1>. Но дело в том, что даже и по советскому законодательству открытие не могло считаться объектом патентного права. Особо наглядно принципиальное обособление открытия от изобретения было проведено в Основах гражданского законодательства 1961 г. и ГК РСФСР 1964 г. Это обособление подчеркивалось структурно: для трех кратких статей, посвященных праву на открытие, и в Основах, и в ГК был сформирован специальный раздел (даже не глава!).

<1> См.: отрывок из книги "Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской и современной России" историка науки Лорена Грэхэма (<http://postnauka.ru/longreads/23583>).

Институт права на открытие действительно получил воплощение только в законодательстве СССР, но сама идея исключительного права на научное открытие бродила в научных кругах Западной Европы после окончания Первой мировой войны (см.: Раевич С.Н. Гражданское право буржуазно-капиталистического мира в его историческом развитии (1789 - 1926. Франция, Италия, Польша, Голландия, Румыния, Российская Империя, Австрия, Германия, Швейцария). М., Л.: Государственное издательство, 1929. С. 302).

Изобретения. В Положении 1959 г. выделялись следующие **признаки изобретения**: 1) является решением технической задачи; 2) обладает существенной новизной; 3) должно давать положительный эффект. Первые два признака понятны современному юристу, учтены в действующем ГК РФ. Под положительным эффектом понималась та конкретная польза, которая может быть достигнута благодаря применению предложения (или экономия общественного времени, или улучшение качества продукции, упрощение производства, улучшение условий труда и техники безопасности и т.п.). Тем самым "положительный эффект" не имеет ничего общего с таким признаком, как "промышленная применимость", а скорее был близок к архаичному признаку целесообразности изобретения <1>.

<1> В литературе того периода К.К. Яичковым предлагалось ввести в законодательство признак осуществимости изобретения (категория, близкая "промышленной применимости"). В ответ звучали возражения о том, что формулировка "решение задачи" (а не "постановка задачи") как раз и указывает на осуществимость предложения. Предложение вообще исключить из понятия изобретения признак положительного эффекта высказывалось Б.С. Антимоновым и Е.А. Флейшиц, а также Н.А. Райгородским (см.: Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1965. Ч. III. Правоотношения, связанные с продуктами творческой деятельности. Семейное право. Наследственное право. С. 97 - 98).

В Положении 1959 г. была сохранена система выдачи не только патентов, но и авторских свидетельств. Расширилось число случаев, когда могли быть выданы только авторские свидетельства, но не патенты: на лечебные, вкусовые и пищевые вещества, полученные нехимическим путем; на новые способы лечения болезней (соответственно, исключительное право на эти изобретения автору не передавалось, оно принадлежало государству). Срок действия исключительного права на изобретение по-прежнему устанавливался только для случаев получения изобретателем патента.

Была устранена обязанность осуществления изобретения под угрозой лишения патента или принудительного лицензирования.

Были устранены правила о принудительном выкупе патента или о принудительном лицензировании. Однако взамен появилась совсем уж не частноправовая норма: "Если изобретение имеет особо существенное значение для государства, но министерство, ведомство, совнархоз или исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся не достигнут соглашения с обладателем патента об уступке прав на него, то разрешение на использование изобретения заинтересованным органом, с установлением вознаграждения обладателю патента, может быть дано только Советом Министров СССР" (п. "ж" ст. 48).

Рационализаторские предложения. По Положению 1959 г. **признаки рационализаторского предложения** были такими же, как и признаки изобретения. Вопросы разграничения этих двух объектов были предметом дискуссии. По мнению О.С. Иоффе, например, различия заключались в уровне новизны: для рационализаторского предложения достаточно было относительной или местной (локальной) новизны <1>. С позиций сегодняшнего дня видно, что рационализаторство было техническим творчеством особого типа, и принципы регулирования этого творчества были далеки от собственно патентного права. Рационализатор имел гарантированное право на вознаграждение и право на получение свидетельства. Положение 1959 г. не указывает срок действия этого свидетельства, потому что исключительного права в смысле монополии на рационализаторское предложение не возникало не только у рационализатора, но и у предприятия, где оно внедрялось. Идеи монополии или секрета производства были чужды социалистическому хозяйствованию.

<1> См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. Ч. III. С. 100 - 105.

Таким образом, рационализаторское предложение не являлось аналогом "малого изобретения" (полезной модели). По сравнению со своими предшественниками - техническими усовершенствованиями рацпредложения утратили режим объекта изобретательского права <1>.

<1> См.: Городов О.А. Указ. соч. С. 38.

Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. Новое Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях было утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. N 584. При этом изменения в Основы гражданского законодательства 1961 г. и ГК РСФСР 1964 г. не вносились.

Патентное ведомство к моменту издания нового Положения именовалось Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий.

По сравнению с предшествующим законодательством в Положении 1973 г. были расширены **признаки изобретения**: к трем известным советскому праву (решение технической задачи, новизна, положительный эффект) добавилось требование существенных отличий: решение признавалось обладающим существенными отличиями, если по сравнению с решениями, известными в науке и технике на дату приоритета заявки, оно характеризовалось новой совокупностью признаков (п. 21). В определение рацпредложения данный критерий не вошел, что позволило наконец-то по-настоящему отграничить изобретение от рацпредложения (п. 63). Очевидно, критерий существенных отличий очень близок к такому признаку патентоспособности, как "изобретательский уровень", предусмотренный действующим ГК РФ.

Появился дошедший до наших дней **перечень "объектов изобретения"**: новое устройство, способ, вещество, штаммы микроорганизмов, а также применение известных ранее устройств, способов, веществ по новому назначению (п. 21), т.е. признавались так называемые изобретения по применению, упоминание о которых вернулось в действующий ГК РФ только в 2014 г. Появился неклассифицированный по основаниям перечень объектов, не признаваемых изобретениями (п. 21), также дошедший до сегодняшнего законодательства.

В Положении 1973 г. впервые было четко заявлено о **первичном исключительном праве автора** даже в случае, когда ему не выдавался патент: автор изобретения мог требовать "признания своего авторства с передачей государству исключительного права на изобретение", в этом случае изобретателю и выдавалось авторское свидетельство (п. 23). Эта конструкция представлялась законодателю настолько важной, что в 1987 г. она была перенесена в ч. 1 ст. 520 ГК РСФСР 1964 г. (и это был едва ли не единственный случай изменения общегражданских норм об изобретательском праве). Само авторское свидетельство, выданное автору, удостоверяло "признание предложения изобретением, приоритет изобретения, авторство на изобретение, исключительное право государства на изобретение" (п. 26). Соответственно, появились и кое-какие указания на срок действия исключительного права, принадлежащего государству, - в том плане, что использование изобретения несоциалистическими организациями и лицами "в целях промысла" требовало разрешения патентного ведомства только в течение первых 15 лет со дня подачи заявки на изобретение (п. 27).

Закон об изобретениях в СССР. В Основы гражданского законодательства 1991 г. было в общих чертах осуществлено правовое регулирование исключительных прав на изобретения (п. 1 ст. 145), промышленные образцы (п. 2 ст. 147), селекционные достижения (ст. 152).

Закон СССР от 31 мая 1991 г. N 2213-1 "Об изобретениях в СССР" <1> (введен в действие с 1 июля 1991 г.) был последним актом советской эпохи патентного права. На территории России он фактически не действовал, но оказал огромное влияние на российское законодательство своей концепцией и юридическими формулировками (не всегда удачными). Достаточно сказать, что именно в указанном Законе впервые появились как привычные нам условия патентоспособности изобретения ("изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо" - п. 1 ст. 1), так и невнятные определения этих условий.

<1> Ведомости СССР. 1991. N 25. Ст. 703.

С политико-правовой точки зрения Закон об изобретениях 1991 г. знаменовал отказ от советской системы альтернативных форм правовой охраны: абсолютное признание получил патент. В соответствии с общемировыми тенденциями были сняты ограничения в патентной охране веществ "лечебных, пищевых и вкусовых, а равно полученных химическим путем", которые в той или иной степени сохранялись весь советский период.

Советское законодательство о промышленных образцах и селекционных достижениях

Промышленные образцы. Долгое время изобретение и промышленный образец признавались самостоятельными объектами промышленной собственности и, соответственно, вопросы патентного права и права на промышленный образец регулировались различными нормативными актами. Эта тенденция сохранялась и в советский период. Было принято Постановление ЦИК и СНК СССР "О промышленных образцах (рисунках и моделях)" в 1924 г. Однако с 1936 г. отдельное правовое регулирование было упразднено и, как указывает О.А. Городов, "охрана промышленных рисунков стала регулироваться нормами авторского законодательства, а моделей - нормами изобретательского права о технических усовершенствованиях". Возобновлена правовая охрана промышленных образцов была Постановлением Совета Министров СССР 9 июля 1965 г. N 535 "О промышленных образцах" (в связи с присоединением СССР к Парижской конвенции по охране промышленной собственности). Обновленное Положение о промышленных образцах было утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 8 июня 1981 г. N 539 <1>.

<1> См.: Городов О.А. Указ. соч. С. 34, 36, 39, 41 - 42.

В ГК РСФСР 1964 г. была в 1987 г. введена ст. 523.1, посвященная праву на промышленный образец. Так же как относительно изобретения, автор промышленного образца мог требовать по своему выбору выдачи либо авторского свидетельства, либо патента. Но в отличие от изобретательского права устанавливалось, что в случае отказа от патента исключительное право государства на промышленный образец имеет срок действия 10 лет с даты приоритета (у автора-патентообладателя срок действия патента был 5 лет с правом продления еще на 5 лет).

Последним актом советского периода был Закон СССР от 10 июля 1991 г. N 2328-1 "О промышленных образцах". Он должен был вступить в силу с 1 января 1992 г., но к этой дате СССР уже не существовал как государство.

Селекционные достижения. Точкой отсчета введения в СССР правовой охраны селекционных достижений считается принятое в 1937 г. Постановление СНК СССР "О мерах по дальнейшему улучшению семян зерновых культур" <1>. Селекционерам и селекционным станциям выдавались авторские свидетельства на новые сорта семян (п. 2 Положения 1941 г.). В Положении 1959 г. было краткое упоминание значительно расширившегося перечня охраняемых достижений: "На полученные селекционным путем новые и улучшенные породы сельскохозяйственных животных и птиц, породы тутового и дубового шелкопряда, сорта сельскохозяйственных культур селекционерам, селекционным станциям и станциям по племенной работе выдаются авторские свидетельства и свидетельства об улучшении пород (сорт)". В Положении 1973 г. содержалось терминологическое уточнение объектов права на селекционное достижение, уточнялись случаи выдачи авторского свидетельства (на **новые** сорта и гибриды растений, новые породы, типы и заводские линии различных животных) и выдачи свидетельства (на **улучшенные** сорта, гибриды и т.п.). Собственно исключительного права селекционеры не получали ни в каком случае, но объявлялось, что новые селекционные достижения (те, на которые выдаются авторские свидетельства) "приравниваются по правовой охране к изобретениям".

<1> См.: Там же. С. 36 - 37.

Патентное законодательство России постсоветского периода

Патентный закон РФ. В один и тот же день - 23 сентября 1992 г. российский парламент принял четыре закона, которые, если пользоваться архаичной терминологией, касались "промышленной собственности" (например, Закон "Об авторском праве и смежных правах" был принят почти год спустя). Быть может, тогдашний законодатель искренне верил, что такие приоритеты отвечают требованиям "рыночной" экономики. Но, как бы то ни было, одним из этих первых законов стал Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-1.

Строго говоря, Патентный закон весьма условно можно отнести к истории российского патентного законодательства - точнее было бы говорить о первой редакции действующего и сегодня свода норм о патентном праве. Сам по себе Патентный закон носил революционный характер, и позже кардинальных переворотов в системе патентного права, несмотря на многочисленные изменения законодательства, уже не произошло.

В Законе был сформирован новый **перечень объектов патентного права**: помимо привычного для советского права изобретения, появилась полезная модель, промышленный образец, которому до этого всегда посвящался отдельный нормативный акт, встал в один ряд с техническими решениями. Научное открытие, как и следовало ожидать, было выведено из числа объектов патентного права, исчезло из законодательства и понятие рацпредложения. Напротив, отдельным Законом стали регулироваться отношения в сфере интеллектуальных прав на селекционные достижения (принятый позднее Закон РФ от 6 августа 1993 г. N 5605-1 "О селекционных достижениях").

Окончательно установились **условия патентоспособности** всех трех объектов. В целом условиями патентоспособности и по сей день являются новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень и оригинальность. Но для каждого объекта патентных прав существует свой собственный, строго определенный набор условий патентоспособности (разд. II Патентного закона), как это показано в таблице:

	Новизна	Промышленная применимость	Изобретательский уровень	Оригинальность
Изобретение	+	+	+	-
Полезная модель	+	+	-	-
Промышленный образец	+	-	-	+

В целом без существенных изменений сохранилось и первоначально определенное в Патентном законе **содержание исключительного права** на каждый из объектов с перечнем случаев свободного использования объектов (разд. IV Патентного закона).

Не сразу сложились **правила о сроке действия исключительного права** на различные запатентованные объекты. Вроде бы всем казалось, что эти сроки по первоначальному тексту Патентного закона исчисляются с даты приоритета. Однако в Патентном законе использовалась формулировка "патент действует до истечения... лет с даты подачи заявки". Это могло трактоваться как отсутствие в Патентном законе РФ указания на начало срока действия непосредственно исключительного права (ведь речь идет о патенте), что, в свою очередь, порождало попытки объявить началом срока действия исключительного права момент выдачи патента <1>. В ГК РФ в связи с этим сразу указали, что срок действия именно исключительного права исчисляется "со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента". Но и данная формулировка критиковалась в литературе, поскольку термин "первоначальная заявка" используется только для патентов, выдаваемых по выделенным заявкам <2>. Теория одержала победу только с 1 января 2015 г., когда норма п. 1 ст. 1363 ГК РФ стала выглядеть следующим образом: "...с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки с даты подачи первоначальной заявки". Вопрос о формулировке достаточно простого правила показывает, с какой тщательностью обсуждались редакционные изменения текста патентного законодательства.

<1> См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 521 - 522 (автор - Л.А. Трахтенгерц).

<2> См.: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 460 (автор - В.И. Еременко).

Длительность сроков действия исключительного права подвергалась корректировке. Патентный закон установил срок основной и дополнительный, на который срок действия исключительного права продлевается в случае своевременного обращения патентообладателя ("а если нет - то нет"). Наиболее устойчивым оказался срок действия исключительного права на изобретение - 20 лет (с 2003 г. существуют дополнительные сроки до 5 лет для некоторых изобретений). Изменялись сроки действия исключительного права на полезную модель: сначала по схеме 5 лет + 3 года, со дня введения в действие части четвертой ГК РФ (с 1 января 2008 г.) - по схеме 10 лет + 3 года, с 1 января 2015 г. - 10 лет (дополнительный срок для полезной модели устраняется). Корректировались сроки действия исключительного права и на промышленный образец: сначала 10 лет + 5 лет, с 1 января 2008 г. - по схеме 15 лет + 10 лет, с 1 января 2015 г. - по схеме 5 + 5 + 5 + 5 + 5.

Серьезным изменениям Патентный закон подвергся в 2003 г. (см. Федеральный закон от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации"). В литературе отмечается: "К этому времени был накоплен значительный опыт применения норм прежней редакции Закона, выявлены имеющиеся пробелы и юридические неточности. Кроме того, с 1992 г. произошли существенные перемены в патентно-правовой ситуации на международном уровне, которые получили отражение в Соглашении ТРИПС и Договоре о патентном праве, заключенном под эгидой ВОИС, Евразийской патентной конвенции. Указанными обстоятельствами в сущности и продиктованы изменения и дополнения в прежнюю редакцию Патентного закона РФ" <1>.

<1> См.: Городов О.А. Указ. соч. С. 43 - 44.

Не приходится сомневаться, что в целом изменения 2003 г. действительно носили прогрессивный характер (в частности, впервые введено право последующего использования, уточнение случаев свободного использования объектов патентных прав и т.п.), но имелись и изменения сомнительного характера. Так, даже в советском законодательстве допускался оборот права на получение патента (т.е. возможность не только перехода по наследству, но и отчуждения). Такое правило существовало изначально и в Патентном законе (п. 1 ст. 8). Однако изменения 2003 г. устранили возможность распоряжения правом на получение патента, оставив только возможность перехода этого права к правопреемникам (т.е. наследникам) автора. Цель внесения указанных изменений, как это следует из Пояснительной записки к проекту Федерального закона, заключалась якобы в повышении защищенности прав автора полезной модели, а также в содействии эффективной и адекватной охране и реализации прав интеллектуальной собственности <1>.

<1> Пояснительная записка к проекту Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" / Паспорт проекта Федерального закона N 105481-3 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

Оборотоспособность права на получение патента была восстановлена только с отменой Патентного закона в связи с принятием части четвертой ГК РФ.

Гражданский кодекс РФ. С 1 января 2008 г. вступила в действие часть четвертая ГК РФ, в которой патентному праву посвящена гл. 72, а праву на селекционное достижение - гл. 73.

Впервые была нарушена отечественная традиция распределения норм патентного права между Гражданским кодексом (несколько статей общего содержания) и специальным законом. Весь Патентный закон с незначительной редакционной правкой вошел в ГК РФ. Никаких фундаментальных предпосылок

для такого решения не было. Это был вынужденный шаг рабочей группы по подготовке Гражданского кодекса, когда у заинтересованных групп выявилось нежелание искать компромисс по определению судьбы законодательного регулирования институтов промышленной собственности.

Конечно, так же как и в случае с авторским правом, принятие части четвертой ГК РФ знаменовало собой именно кодификацию, а не инкорпорацию патентного права. Самое главное с юридической точки зрения, что интеллектуальные патентные права получили полную определенность: личное неимущественное право (ст. 1356 ГК РФ) - право авторства; иные интеллектуальные права - право на получение патента (ст. 1357 ГК РФ) и право на вознаграждение за использование служебного объекта патентных прав (п. 4 ст. 1370 ГК РФ); исключительное право (ст. 1358 ГК РФ) - абсолютное имущественное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом.

Изменения ГК РФ, связанные со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Федеральным законом от 4 октября 2010 г. N 259-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации" были внесены немногочисленные поправки, которыми были сняты формальные причины для отказа вступления России в ВТО. В основном эти поправки носили декларативный характер, больше напоминая технику гарантий и заверений, не свойственных отечественной юридической технике (см. п. 5 ст. 1229 ГК РФ).

В сфере патентного права интерес представляют изменения, внесенные в ст. 1362 ГК РФ, в соответствии с которыми ограничивается право требовать предоставления принудительной лицензии на использование изобретения, относящегося к технологии полупроводников. При этом воспроизводился смысл положения, содержащегося в п. "с" ст. 31 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и, следовательно, хорошо известного российским специалистам. Разумеется, ограничение принудительного лицензирования в сфере полупроводников выгодно высокоразвитым странам, поэтому небезосновательным является мнение, что данное ограничение было продиктовано в основном политическими соображениями. Не случайно, наверное, что воспроизведение этой нормы в российском ГК РФ произошло только в 2010 г., когда уклоняться от выполнения подобных "международных обязательств" больше не получалось <1>.

<1> Это было отдельной темой на переговорах по вступлению России в ВТО: "В отношении требований, изложенных в статье 31 "с" Соглашения ВТО по ТРИПС, представитель Российской Федерации согласился с тем, что они не отражены в статье 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации, и подтвердил, что Гражданский кодекс Российской Федерации был изменен, чтобы соответствовать этому обязательству" (п. 1275 Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации ко Всемирной торговой организации).

Изменения, связанные с совершенствованием гражданского законодательства (Федеральный закон от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации") <1>. Данная группа изменений носила концептуальный характер в рамках впечатляющей реформы гражданского законодательства, реализуемой в рамках Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г.) <2>.

<1> Подробнее об этом этапе кодификации см.: Павлова Е.А. Кодификация законодательства об интеллектуальной собственности // Кодификация российского частного права 2015. М.: Статут, 2015; СПС "КонсультантПлюс".

<2> См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М.: Статут, 2009.

Следует обратить внимание на следующие концептуальные изменения ГК РФ в сфере патентного

права.

1. Изменения, касающиеся объектов патентных прав.

А. Относительно изобретений законодатель вспомнил об "изобретении на применение - изобретении, относящемся к известному продукту или способу, которое применяется по новому назначению". Это относится к ситуации, когда изобретатель заимствует техническое решение, уже существующее в другой отрасли техники, применяет его в своей отрасли и обнаруживает, что при таком "новом" применении и само это изобретение снова становится новым <1>. Так, например, шариковая ручка и роликовый дезодорант имеют в своей основе одно техническое решение, но применяются в разных сферах. Согласно подп. 4 п. 2 ст. 1358 ГК РФ использование роликового дезодоранта ("изобретение на применение") охватывалось бы исключительным правом изобретателя шариковой ручки (если бы это исключительное право давно не прекратилось). В то же время закон не пресекает возможность патентования "изобретений на применение" - такие изобретения квалифицируются как зависимые изобретения (ч. 2 п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ). Иными словами, это означает, что роликовый дезодорант все же может быть признан изобретением.

<1> См.: Гаврилов Э.П. Об изобретениях на применение // Патенты и лицензии. 2012. N 12; СПС "КонсультантПлюс".

Б. Кардинальные изменения произошли в правовом режиме полезной модели. На протяжении более чем 20 лет с момента появления полезной модели в российском законодательстве на полезную модель патент выдавался без проверки патентоспособности. Уже на рубеже XIX - XX веков сложились разные системы: "система предварительной проверки заявлений", при которой на патентное ведомство возлагается обязанность проверки патентоспособности решения, и явочная система (которая в те времена была принята, в частности, во Франции, Бельгии, Швейцарии, Италии, Испании, Японии, Бразилии), при которой патентное ведомство ограничивается только регистрацией поданного заявления. Вот как раз в России в отношении полезной модели действовала явочная система (в отличие от изобретения и промышленного образца).

С.П. Гришаев в связи с этим отмечал, что "патент выдается под ответственность заявителя без гарантий действительности... Даже если эксперт случайно (не исследуя специально) обнаружит, что заявленная полезная модель не является новой и не является промышленно применимой, он не может отклонить заявку по этим мотивам" <1>. Следует отметить, что даже информационный поиск для определения новизны полезной модели, который может быть проведен по ходатайству заявителя или третьих лиц, не имел никакого значения для решения вопроса о выдаче патента, а носил только характер уведомления о реальном соответствии полезной модели условиям патентоспособности <2>. В связи с указанной особенностью предоставления полезной модели правовой охраны (т.е. без проверки новизны) патенты нередко выдавались на полезные модели, не являющиеся новыми. Складывалась ситуация, которая в литературе описывалась специалистами следующими словами: "Есть случаи (и они нередки), когда недобросовестные заявители получают патенты на заведомо известные устройства - полезные модели, которыми буквально шантажируют конкурентов" <3>. Все эти давно известные обстоятельства и были признаны недостатками законодательства.

<1> Гришаев С.П. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации // СПС "КонсультантПлюс". 2005.

<2> См.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби; Проспект, 2007. С. 487 - 488.

<3> Гаврилов Э. Патентное право в части четвертой ГК РФ: комментарий к главе 72 // Хозяйство и право. 2007. N 12. С. 12.

С 1 октября 2014 г. в соответствии со ст. 1390 ГК РФ на полезные модели выдаются "патенты с гарантией", проводится экспертиза по существу.

Впрочем, давно известно и то, что каждая из существующих систем имеет свои удобства и неудобства: "Система явочная, без сомнения, гораздо проще системы предварительной проверки: она наиболее удобная как для изобретателя, значительно ускоряя процедуру получения патента, так и для государства, не требуя от его органов большой траты средств и сил. Но, с другой стороны, эта система весьма рискованна, так как при ней открывается возможность злоупотреблений, возможность получения патентов на мнимые изобретения, ради недобросовестной рекламы и вовлечения в невыгодные сделки доверчивых людей" <1>. Просто в России недостатки явочной системы перевесили ее достоинства, а практика не смогла использовать общегражданскую конструкцию злоупотребления правом (в форме недобросовестного поведения) в патентных правоотношениях.

<1> См.: Канторович Я.А. Указ. соч. С. 235. Существовала тогда и компромиссная система "исключительно вызывного производства, принятая венгерским законом" (Там же. С. 236).

В. Изменения, касающиеся правового режима промышленного образца. Промышленный образец имеет двойственную природу: это объект авторского права в сфере дизайна, который подпадает под действие норм патентного права. Поэтому признаком промышленного образца является как новизна (свойственная патентному праву), так и оригинальность (свойственная авторскому праву). Когда в Патентном законе промышленный образец впервые в России встал в один ряд с изобретением и полезной моделью, понятным было желание законодателя подчеркнуть общие черты между изначальным объектом авторского права и традиционными техническими решениями. Однако отличия объекта, где главным является его форма (внешний вид), от объектов, в которых охраняется содержание, слишком очевидны. Поэтому промышленный образец в последнее время получает (пока все еще в рамках патентного права) все больше особенностей правового регулирования, направленных на установление различий, а не на поиски сходства с изобретением и полезной моделью.

Так, с 1 октября 2014 г. в соответствии со ст. 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение **внешнего вида** изделия (было - "художественно-конструкторское решение"). При установлении оригинальности стала применяться логика авторского права, согласно которой подражание произведению свидетельствует об отсутствии оригинальности, что влечет отсутствие правовой охраны (п. 3, подп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ).

2. Изменения, касающиеся государственной регистрации перехода исключительного права.

С 1 октября 2014 г. в соответствии с п. 3 ст. 1232 ГК РФ государственной регистрации подлежит **переход** исключительного права на объект патентных прав по договору, **зalog** исключительного права, **предоставление права использования** объекта по лицензионному договору. До этого была предусмотрена государственная регистрация договоров, при этом переход (возникновение) права происходил только в момент государственной регистрации. Естественно, что действовало общее правило: договор, подлежащий госрегистрации, считается заключенным с момента такой регистрации. Это положение императивное, условие договора, устанавливающее иной момент перехода права, является ничтожным <1>. Учитывая, что момент государственной регистрации договора, в свою очередь, является императивным моментом заключения договора, для такого договора в принципе не может возникнуть ситуация, при которой патентообладатель **обязуется передать или предоставить право в будущем**, а ведь такая возможность была предусмотрена нормами о договорах в сфере патентного права (п. 1 ст. 1234, п. 1 ст. 1235, п. 1 ст. 1365, ст. 1367 ГК РФ).

<1> Абзац 2 п. 13.3 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.

3. Окончательное уточнение сроков действия исключительного права на полезную модель и промышленный образец.

Этот вопрос был раскрыт выше, при анализе Патентного закона РФ.

§ 3. Система источников российского патентного права

Отраслевая принадлежность. В соответствии с Конституцией РФ правовое регулирование интеллектуальной собственности находится в ведении Российской Федерации (п. "о" ст. 71). Основным источником патентного права в России является Гражданский кодекс (часть четвертая ГК РФ, состоящая из разд. VII под названием "Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации"). Часть четвертая ГК РФ, посвященная правам на результаты интеллектуальной деятельности, построена по пандектной системе: это означает, что в общие положения выделены нормы, имеющие отношение хотя бы к двум институтам интеллектуальной собственности. Собственно патентное право (гл. 72) обособлено от родственных институтов - права на селекционное достижение (гл. 73) и права на топологии интегральных микросхем (гл. 74).

В развитие положений ГК РФ, относящихся к патентному праву, и в силу прямого указания ГК РФ (п. 3 ст. 1247, п. 5 ст. 1546) приняты специальные федеральные законы: Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ "О патентных поверенных" и Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 284-ФЗ "О передаче прав на единые технологии".

Иерархия законодательства о патентном праве выстраивается в соответствии с общими правилами ст. 3 ГК РФ.

На основании и во исполнение ГК РФ принимаются акты Правительства РФ. К таким актам, в частности, относятся положения о патентных и иных пошлинах <1>, порядок управления правом на технологию, принадлежащим Российской Федерации <2>.

<1> См.: Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утв. Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941; Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на селекционное достижение, с государственной регистрацией перехода исключительного права на селекционное достижение к другим лицам и договоров о распоряжении этим правом, утв. Постановлением Правительства РФ от 14 сентября 2009 г. N 735.

<2> Правила осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, утв. Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 233.

Акты федеральных органов исполнительной власти имеют в патентном праве огромное значение, которое трудно переоценить. В ГК РФ предусмотрена нормотворческая деятельность в сфере патентных правоотношений нескольких федеральных органов исполнительной власти с различными функциями.

Прежде всего это **федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности**. Исторически сложилось так, что вначале этим органом было Министерство образования и науки РФ (Минобрнауки), а затем часть полномочий нормативно-правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности была передана Министерству экономического развития РФ (Минэкономразвития). В настоящее время компетенция разграничена между двумя ведомствами следующим образом: Минобрнауки осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности, **за исключением** нормативно-правового регулирования вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров <1>. Соответственно, Минэкономразвития осуществляет функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности в той части, которая исключена из ведения Минобрнауки <2>.

<1> См.: Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 3 июня 2013 г. N 466.

<2> См.: Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 437.

Минэкономразвития практически полностью обновил нормативную базу, выпущенную ранее Минобрнауки.

Так, в настоящее время действуют утвержденные Минэкономразвития в рамках своей сегодняшней компетенции важнейшие административные регламенты о государственной регистрации полезной модели <1>, промышленного образца <2>, изобретения <3>.

<1> Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утв. Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 702.

<2> Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата, утв. Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 696.

<3> Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утв. Приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. N 315.

В целом в числе источников патентного права, утвержденных приказами Минэкономразвития, присутствуют:

- административные регламенты (помимо названных, это регламенты по ознакомлению с документами заявки <1>, по государственной регистрации перехода исключительного права <2> и по открытой лицензии <3>, по продлению срока действия исключительного права <4>, по досрочному прекращению <5> и восстановлению действия патента <6>, и др.);

<1> Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по ознакомлению с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче копий таких документов, утв. Приказом Минэкономразвития России от 28 августа 2015 г. N 615.

<2> Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора, утв. Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 707.

<3> Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по рассмотрению заявления правообладателя о предоставлении любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой

лицензии), ходатайства об отзыве заявления об открытой лицензии, утв. Приказом Минэкономразвития России от 12 августа 2015 г. N 552.

<4> 1) Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента, утв. Приказом Минэкономразвития России от 3 ноября 2015 г. N 810, и 2) Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента, утв. Приказом Минэкономразвития России от 28 сентября 2015 г. N 692.

<5> Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя, утв. Приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. N 603.

<6> Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по восстановлению действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, утв. Приказом Минэкономразвития России от 3 ноября 2015 г. N 812.

- так называемые порядки (ознакомления с документами заявки на выдачу патента <1>, продления срока действия некоторых патентов <2>, выдачи и действия дополнительного патента <3>);

<1> Порядок ознакомления с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдачи копий таких документов, формы ходатайства об ознакомлении с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче копий таких документов, утв. Приказом Минэкономразвития России от 28 августа 2015 г. N 614.

<2> Порядок продления срока действия патента на промышленный образец, утв. Приказом Минэкономразвития России от 28 сентября 2015 г. N 691.

<3> Порядок выдачи и действия дополнительного патента на изобретение, продления срока действия патента на изобретение, утв. Приказом Минэкономразвития России от 3 ноября 2015 г. N 809.

- правила, требования и иные акты (правила составления, подачи и рассмотрения документов по государственной регистрации объектов, требования к документам заявки на выдачу патента и др. <1>).

<1> См.: 1. В отношении полезных моделей - Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 701 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, Состав сведений о выдаче патента на полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состав сведений, указываемых в форме патента на полезную модель, формы патента на полезную модель". 2. То же самое в отношении промышленных образцов - Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 695.

Патентное ведомство в ГК РФ именуется **федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности**. Это Роспатент (полное наименование неоднократно изменялось, сейчас это Федеральная служба по интеллектуальной собственности <1>).

<1> См.: Указ Президента РФ от 24 мая 2011 г. N 673 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности"; Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утв.

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N 218.

В пределах своей компетенции Роспатент издает приказы, которыми утверждает положения <1>, правила <2>, рекомендации <3>, руководства <4>.

<1> См.: Приказ Роспатента от 4 августа 2015 г. N 105 "Об утверждении Положения об официальных изданиях Федеральной службы по интеллектуальной собственности".

<2> См.: Приказы Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56 "О Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам", от 13 октября 2014 г. N 159 "О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявления и документов, являющихся основанием для признания действия исключительного права на территории Российской Федерации".

<3> См.: Приказы Роспатента от 31 декабря 2009 г. N 196 "Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель", от 31 марта 2009 г. N 48 "Об утверждении Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы".

<4> Приказ Роспатента от 25 июля 2011 г. N 87 "О введении в действие Руководства по экспертизе заявок на изобретения".

Некоторые функции Роспатента по секретным изобретениям в соответствии с п. 2 ст. 1401 ГК РФ исполняют иные органы (Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ и др. <1>) и лица (Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"). Указанные органы и лица нормативных актов в сфере секретных изобретений не издавали (или же эти акты засекречены).

<1> См.: Постановление Правительства РФ от 2 октября 2004 г. N 514.

В сфере селекционных достижений нормотворческую деятельность осуществляет **федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям**. Таким органом является Министерство сельского хозяйства РФ (нынешнее наименование) <1>.

<1> См.: Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на селекционное достижение, утв. Минсельхозпродом России 14 октября 1994 г. N 2-01/3; Правила рассмотрения и разрешения споров по защите нарушенных интеллектуальных прав на селекционные достижения, утв. Приказом Минсельхоза России от 31 октября 2007 г. N 559.

Межотраслевые связи. Патентное право является институтом гражданского права. Это не исключает установления административной и уголовной ответственности за нарушение субъективных патентных прав. Вопрос об установлении такой ответственности очень интересовал наших зарубежных коллег, обеспокоенных, что со включением норм о патентном праве в ГК РФ ситуация в России с применением административной и уголовной ответственности для защиты прав в области интеллектуальной собственности "может радикальным образом измениться" <1>. При ведении переговоров о вступлении России в ВТО вопрос уголовной ответственности за нарушение патентных прав поднимался особо <2>. В связи с этим следует указать, что в российском праве за незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству установлена административная (ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовная (ст. 147 УК РФ) ответственность.

<1> См.: Маковский А.Л. "Американская история" // Маковский А.Л. О кодификации гражданского

права. М.: Статут, 2010. С. 633.

<2> См.: п. 1343 Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации ко Всемирной торговой организации.

Административная и судебная практика. По общему правилу дела, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом. Однако традиционно в патентном праве для большой группы споров существует **обязательная досудебная процедура** рассмотрения дел в административном порядке. Это означает, что суд рассматривает эту категорию дел только в порядке последующего судебного контроля за законностью решения административного органа <1>. В настоящее время в п. 2 ст. 1248 ГК РФ подтверждена необходимость предварительной защиты интеллектуальных прав в административном порядке в отношениях, связанных: а) с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения; б) с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности; в) с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов; г) с оспариванием предоставления этим результатам правовой охраны или с ее прекращением. Решения административных органов по данной категории дел вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде.

<1> См.: п. 22 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Система административной юрисдикции в патентных делах и ее соотношение с судебной защитой сложились не сразу.

В Законе "Об изобретениях в СССР" содержалось указание об особом Патентном суде. В Патентном законе первоначально система административной юрисдикции определялась как совокупность Апелляционной палаты Патентного ведомства и Высшей патентной палаты. При этом объявлялось, что решения Высшей патентной палаты являлись окончательными, т.е. не подлежащими судебному контролю. Данное положение было нормальным для практики советских времен, когда считалось, что право на обжалование действий должностных лиц должно было быть прямо установлено законом, но лучше обойтись без этого - это относилось и к отношениям в сфере патентного права <1>. Для новой России этот подход был неприемлем, на что обратила внимание судебная практика. Так, в сфере патентных прав в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 2 марта 1994 г. указывалось, что возможность судебного обжалования "решений должностных лиц, государственных органов и общественных организаций" содержалась уже в ст. 63 Конституции РСФСР 1978 г. и в ст. 32 Декларации прав и свобод человека и гражданина (принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г.), что само по себе является достаточным для решения вопроса о подведомственности суду патентных споров. В Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 9 ноября 1994 г. по товарным знакам был сделан вывод большой обобщающей силы о том, что "все законы и другие нормативные акты, ограничивающие право на судебную защиту, в частности, устанавливающие только административный порядок защиты прав, применяться судами не могут, как противоречащие Конституции Российской Федерации". Так приходилось обосновывать очевидные для сегодняшних юристов вещи.

<1> См.: ч. 2 п. 1 Постановления Пленума ВС СССР от 15 ноября 1984 г. N 22 "О применении судами законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с открытиями, изобретениями, рационализаторскими предложениями и промышленными образцами". Еще 24 февраля 1993 г. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ в своем Определении указывала на то, что закон не предусматривает судебного "обжалования отказа в выдаче авторского свидетельства (патента) на изобретение, признания авторского свидетельства недействительным".

С 1 января 1995 г. в ГК РФ появилась норма п. 2 ст. 11, значение которой трудно переоценить: "Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях,

предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде". С этого момента судебная практика установила однозначный приоритет п. 2 ст. 11 ГК РФ перед положениями Патентного закона в части "окончательных решений" административных органов.

Становлению судебной защиты способствовало то, что в течение более чем шести лет система особой юрисдикции, предусмотренная Патентным законом, в полном объеме не функционировала. К моменту принятия Патентного закона существовала только Апелляционная палата Роспатента <1>, которая играла, несмотря на свое название, роль первой инстанции при рассмотрении споров в административном порядке. Вторая инстанция - Высшая патентная палата отсутствовала. Впрочем, для судебной практики это означало только одно: поскольку Высшая патентная палата не создана, защита прав в административном порядке считается исчерпанной после рассмотрения спора Апелляционной палатой, после чего сразу возникает право на оспаривание в суде решения, принятого в административном порядке.

<1> В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. N 584 был создан Контрольный совет научно-технической экспертизы. Приказом Госпатента СССР от 31 июля 1991 г. N 58 Контрольный совет научно-технической экспертизы был реорганизован в Апелляционный совет патентной экспертизы. Приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ от 30 марта 1992 г. N 478 Апелляционный совет патентной экспертизы реорганизован в Апелляционную палату Роспатента (см. прим. к п. 1.1 Устава Апелляционной палаты Роспатента, утв. Приказом Комитета РФ по патентам и товарным знакам от 4 марта 1994 г. N 11).

Высшая патентная палата Роспатента в качестве его "постоянно действующего коллегиального органа", т.е. даже без статуса юридического лица, была образована только Постановлением Правительства РФ от 30 марта 1998 г. N 367. Судебная практика признала такую Высшую патентную палату в качестве второй инстанции, рассматривающей споры в сфере "промышленной собственности" в административном порядке, но о невозможности обжаловать ее решения в суде речи уже не шло. А.П. Сергеев подчеркивал бессмысленность создания Высшей патентной палаты в таком виде, в первую очередь из-за ее зависимого от Роспатента статуса, а также из-за того, что "двойной административный контроль в рамках единого Патентного ведомства за правильностью принятых экспертизой решений, не имеющий аналогов в мировой практике, вряд ли приведет к существенному повышению качества экспертизы, но, несомненно, обернется для заявителей дополнительными расходами времени, сил и средств, необходимых для рассмотрения патентных споров, многие из которых все равно будут рассматриваться в суде" <1>. Получается, что участь системы административной юрисдикции, предусматривающей две инстанции с последующим судебным контролем, была предreshена, но продержалась эта система достаточно долго.

<1> См.: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 457 - 458.

С 2003 г. в Патентном законе была предусмотрена только одна инстанция - Палата по патентным спорам. Решения Палаты по патентным спорам утверждались руководителем Роспатента, было прямо предусмотрено право на обжалование решений этой Палаты в суде. Фактически Палата по патентным спорам Роспатента была создана на основании Приказа Российского агентства по патентам и товарным знакам от 13 февраля 2003 г. N 19. Правда, говорить о "создании" не совсем корректно, поскольку произошло просто переименование существующей Апелляционной палаты в Палату по патентным спорам <1>.

<1> См.: п. 1.1 Устава ФГУ "Палата по патентным спорам", утв. Приказом Роспатента от 3 февраля 2005 г. N 21.

С принятием части четвертой ГК РФ функции органа административной юрисдикции окончательно перешли к Роспатенту: в соответствии с п. 2 ст. 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в административном порядке осуществляется напрямую Роспатентом. В соответствии с распоряжением

Правительства РФ от 1 декабря 2008 г. N 1791-р осуществлена реорганизация Палаты по патентным спорам в форме присоединения ее к Федеральному государственному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам". Среди функций данного Института очень скромно обозначены рассмотрение возражений, касающихся решений по результатам экспертизы заявок на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, и подготовка по ним проектов решений Роспатента <1>.

<1> Пункт 2.2.1.7 Устава ФГУ ФИПС, утв. Приказом Роспатента от 24 марта 2009 г. N 42.

До 1 октября 2014 г. в ГК РФ еще содержалось упоминание палаты по патентным спорам (именно так, со строчной буквы): предусматривалось, что споры в административном порядке рассматривались "федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и образуемой при нем палатой по патентным спорам", возражения и заявления должны были подаваться в палату по патентным спорам. В комментариях приходилось объяснять, что "решение по существу соответствующего возражения, хотя и подаваемого в палату по патентным спорам, образуемую при федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принимается самим этим федеральным органом" <1>. В действующей редакции ГК РФ устранены всякие упоминания о палате.

<1> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 672 (авторы - О.М. Козырь, О.Ю. Шиловост).

В настоящее время фактически действует не Палата, а "коллегия палаты по патентным спорам" <1>. Взаимодействие "коллегии палаты" с Роспатентом строится следующим образом: по результатам рассмотрения возражений, заявлений коллегия палаты по патентным спорам выносит заключение, в котором "приходит к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения...". Роспатент принимает решение в соответствии с данным заключением ("отказать в удовлетворении возражения или заявления", "удовлетворить возражение или заявление"). Заключение коллегии палаты по патентным спорам, в котором содержатся обоснования решения, выступает приложением к решению Роспатента.

<1> См.: Приказ Роспатента от 22 февраля 2008 г. N 32 "О деятельности коллегий палаты по патентным спорам".

Идея специализированного Патентного суда была реализована в России в виде создания Суда по интеллектуальным правам, который начал действовать с 3 июля 2013 г. <1>. Высшей судебной инстанцией остается Верховный Суд РФ.

<1> Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июля 2013 г. N 51 "О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам".

Материалами обобщенной судебной практики в сфере патентного права являются:

1) Постановление Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации";

2) Постановление Пленума ВС РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака".

Существуют также обзоры судебной практики, в которых затрагиваются вопросы патентного права:

- Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденный информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122;

- Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.

Велико для практики значение решений Суда по интеллектуальным правам и ВС РФ по конкретным делам, связанным с защитой субъективных патентных прав.

§ 4. Международные договоры в сфере патентного права

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией РФ составной частью правовой системы Российской Федерации и по общему правилу применяются к отношениям, регулируемым гражданским законодательством, непосредственно (ст. 7 ГК РФ).

Как и все исключительные права, исключительное патентное право имеет территориальную сферу действия. В отличие от авторского права на международном уровне не удалось создать систему автоматического признания действия патента, выданного в одной стране, на территории всех стран, подписавших соответствующее международное соглашение. В настоящее время существуют попытки создания региональных патентов, которые пока далеки от завершения (европейский патент, евразийский патент).

Российская Федерация участвует в следующих важнейших международных договорах в сфере патентного права:

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.;
- Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967 г. (Стокгольм);
- Договор ВОИС о патентном праве (PLT) 2000 г. (Женева);
- Договор о патентной кооперации (PCT) 1970 г. (Вашингтон);
- Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) 1994 г. (Марракеш);
- Евразийская патентная конвенция 1994 г. (Москва);
- Соглашение Евразийского экономического сообщества "О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности" 2010 г. (Москва);
- Соглашение о международном депонировании промышленных образцов 1925 г. (Гаага).

Вопросы по теме

1. Что такое привилегия в патентном праве?
2. В чем отличие системы государственной регистрации объектов патентного права (с выдачей патента) от системы привилегий?
3. В чем значение охранительного свидетельства (заявочного свидетельства) в целях условной защиты изобретения? Имеет ли смысл вернуть эту конструкцию в российское законодательство?
4. В чем выражалась сущность авторского свидетельства в патентном праве советского периода с точки зрения альтернативных форм правовой охраны изобретения?

5. В чем заключалась сущность права на открытие в советском законодательстве?
6. Можно ли причислить рационализаторское предложение к объектам патентного права?
7. В чем сущность явочной системы регистрации полезной модели? Каковы причины отмены явочной системы в России? Почему все патенты в современной России можно назвать "патентами с гарантией"?
8. Какой орган в России выполняет функции федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности?
9. Какой орган в России выполняет функции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности?
10. Какова функция Роспатента в сфере досудебной административной защиты патентных прав?

Рекомендуемая литература

- Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. М.: Статут, 2011.
- Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР (ч. I) // Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М.: Статут (Серия "Классика российской цивилистики"), 2000.
- Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. Харьков: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1928.
- Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского кодекса // Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922 - 2006). М.: Статут, 2010.
- Маковский А.Л. "Американская история" // Маковский А.Л. О кодификации гражданского права. М.: Статут, 2010.
- Новоселова Л.А. Судебная защита интеллектуальных прав: опыт реформы 1864 г. и современные векторы развития // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2015. N 3.
- Павлова Е.А. Кодификация законодательства об интеллектуальной собственности // Кодификация российского частного права 2015. М.: Статут, 2015.
- Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут (Серия "Классика российской цивилистики"), 2001.
- Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут (Серия "Классика российской цивилистики"), 1998.

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ, ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

§ 1. Понятие государственного регулирования, функции государства в сфере регулирования отношений по созданию, охране и защите объектов патентного права

Государственное регулирование относится к административно-правовой сфере и обычно определяется как "функция государственного управления" <1>, предполагающая "установление и обеспечение государством общих правил поведения (деятельности) субъектов общественных отношений" <2>. Кроме того, существует комплексное понимание государственного регулирования как системы мер различного характера: законодательного, исполнительного, контролирующего <3>.

<1> См.: Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М.: Юрист, 2002. С. 28.

<2> См.: Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М: Юринформ-центр, 1998. С. 376; Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. М.: Зерцало, 1996. С. 144.

<3> См., например: Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное. М.: Консалтбанк, 2002. С. 69.

В самом широком смысле к элементам государственного регулирования, таким образом, могут быть отнесены все правовые нормы, регулирующие отношения, связанные с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также государственные институты, осуществляющие административные, контрольные и иные функции в пределах компетенции в патентно-правовой сфере <1>.

<1> О государственном регулировании отношений в сфере интеллектуальной собственности подробнее см. гл. 11 т. 1 настоящего учебника (автор главы - А.Е. Молотников).

Как отмечает профессор Ю.А. Тихомиров, регулирование характеризуется директивной функцией, предполагает идею контроля; это сфера публичного права; обычно регулирование является централизованным ввиду особой роли государства в законотворчестве <1>.

<1> См.: Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. М.: Формула права, 2008. С. 23.

Регулирование в сфере патентных отношений является частью государственного регулирования экономики, методы которого подразделяются на прямые и косвенные. Прямые методы государственного регулирования "характеризуются непосредственным властным воздействием государственных органов на регулируемые отношения и поведение соответствующих субъектов" <1>, косвенными методами признаются "экономические средства воздействия на регулируемые отношения со стороны субъектов государственно-управленческой деятельности" <2>. Цель государственного регулирования экономики в условиях рынка определяется как достижение баланса публичных и частных интересов (установление оптимального уровня регулирования).

<1> Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лакно. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; Инфра-М, 2017 // СПС "КонсультантПлюс".

<2> Там же.

Общие положения, на которых базируется регулирование отношений в сфере создания и использования объектов патентных прав, содержатся в гл. 69 ГК РФ, которая включает ст. 1246 "Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности".

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, утверждает формы документов <1> (заявок, заявлений, возражений, ходатайств и т.п.), являющихся основанием для осуществления действий по государственной регистрации изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, включая прием и экспертизу соответствующих заявок, по выдаче патентов, удостоверяющих исключительное право их обладателей на такие результаты интеллектуальной деятельности, а также иных предусмотренных законом юридически значимых действий, связанных с правовой охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

<1> См., например, форму ходатайства об ознакомлении с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче копий таких документов,

утвержденную Приказом Минэкономразвития России от 28 августа 2015 г. N 614 "Об утверждении Порядка ознакомления с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдачи копий таких документов, формы ходатайства об ознакомлении с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче копий таких документов" // СПС "КонсультантПлюс".

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, также устанавливает правила составления и подачи вышеуказанных документов, правила и порядок их рассмотрения, включающие критерии принятия решений по результатам рассмотрения указанных документов, а также издает другие нормативные правовые акты в случаях, предусмотренных ГК РФ.

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в ст. 1246 ГК РФ были внесены изменения, направленные на детализацию нормотворческой функции уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Из ст. 1246 ГК РФ видно, что законодатель не проводит границы между собственно созданием объектов патентного права, их охраной и защитой. Вместе с тем с позиции теории права здесь есть предмет для дискуссии. Так, создание изобретения как творческий процесс не подлежит правовому регулированию, но, используя формулировку "отношения по созданию изобретений", законодатель имеет в виду отношения общественные, т.е. "вышедшие" за рамки индивидуального сознания изобретателя. Объективация результата интеллектуальной деятельности является своего рода "точкой отсчета" для констатации возникновения отношений интеллектуальной собственности. Иногда в качестве примера регулирования отношений по созданию изобретений приводится ст. 1371 ГК РФ. Этот пример скорее подтверждает тезис о нерегулируемости самого процесса создания изобретений: договор подряда или договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ могут как предусматривать, так и не предусматривать создание результата интеллектуальной деятельности, но и в том, и в другом случае они не "превращаются" в договоры о создании изобретения, полезной модели или промышленного образца. Для того чтобы решить правовую судьбу результатов интеллектуальной деятельности, появившихся в процессе выполнения таких договоров, законодатель вводит абзац второй п. 1 ст. 1371 ГК РФ.

Только факт появления изобретения ("юридический поступок" в соответствии с известной классификацией юридических фактов) является основанием соответствующего правоотношения. Процесс создания изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, как и иных результатов интеллектуальной деятельности, остается вне рамок правового регулирования.

Понятия "охрана" и "защита" принято рассматривать как целое и часть: если под охраной понимается вся совокупность правовых норм, обеспечивающих реализацию патентного права, то защита предполагает комплекс мер процессуального и материального характера по восстановлению нарушенного (оспариваемого) права.

Примером государственного регулирования патентных отношений, отражающим своеобразие последних, являются правовые нормы, предусматривающие прямое - путем принятия административного решения воздействие государства на указанные отношения.

Так, согласно ст. 1360 ГК РФ Правительство РФ имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца. Происходит это без согласия патентообладателя, но с уведомлением его в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. Понятие "национальная безопасность" в ГК РФ не раскрывается.

В иных документах, например в Стратегии национальной безопасности, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683, можно найти следующее определение: национальная безопасность Российской Федерации - состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость,

государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией РФ и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности (п. 6).

Следует отметить, что практический механизм применения ст. 1360 ГК РФ отсутствует. Дискуссионным является вопрос о том, необходимы ли для реализации положений данной статьи ГК РФ иные нормативные правовые акты. Отметим, что на сегодняшний момент нет случаев применения ст. 1360 ГК РФ.

Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. утверждена Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации <1> (далее - Стратегия), отдельный раздел (IV) которой посвящен государственной политике в области научно-технологического развития Российской Федерации. основополагающими принципами государственной политики в области научно-технологического развития Российской Федерации названы свобода научного и технического творчества; системность поддержки; концентрация ресурсов; рациональный баланс; открытость; адресность поддержки и справедливая конкуренция (п. 30 Стратегии). Конкретные меры, направленные в том числе на стимулирование активности в сфере создания и использования патентоспособных объектов, перечисляются, в частности, в п. 32 Стратегии. Так, создание условий для проведения исследований и разработок, соответствующих современным принципам организации научной, научно-технической и инновационной деятельности и лучшим российским практикам, обеспечивается путем: а) развития за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов, а также частных инвестиций инфраструктуры и поддержки функционирования центров коллективного пользования научно-технологическим оборудованием, экспериментального производства и инжиниринга; б) поддержки создания и развития уникальных научных установок класса "мегасайенс", крупных исследовательских инфраструктур на территории Российской Федерации; в) доступа исследовательских групп к национальным и международным информационным ресурсам; г) отказа от излишней бюрократизации, а также упрощения процедур закупок материалов и образцов для исследований и разработок; д) участия российских ученых и исследовательских групп в международных проектах, обеспечивающих доступ к новым компетенциям и (или) ресурсам организации исходя из национальных интересов Российской Федерации; е) развития сетевых форм организации научной, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе исследовательских, инженерно-производственных консорциумов, кластерных форм развития высокотехнологичного бизнеса; ж) поддержки отдельных территорий (регионов) с высокой концентрацией исследований, разработок, инновационной инфраструктуры, производства и их связи с другими субъектами Российской Федерации в части, касающейся трансфера технологий, продуктов и услуг.

<1> СЗ РФ. 2016. N 49. Ст. 6887.

§ 2. Инновационное развитие Российской Федерации как цель долгосрочной социально-экономической политики

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. (далее - Стратегия), разработанная на основе положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике", ставит цель перевести к 2020 г. экономику России на инновационный путь развития, характеризующийся, в частности, увеличением доли инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции до 25 - 35% к 2020 г.; повышением внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5 - 3% валового внутреннего продукта к 2020 г. (в 2010 г. - 1,3%), из них больше половины - за счет частного сектора; увеличением количества патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами в патентных ведомствах Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и Японии, до 2,5 - 3 тыс. патентов к 2020 г.

К основным задачам Стратегии отнесены, в частности, повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых инновационных компаний; максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управления современных инновационных технологий;

формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок; обеспечение открытости национальной инновационной системы и экономики, а также интеграции России в мировые процессы создания и использования нововведений.

Реализация Стратегии предусматривает решение задач в рамках таких направлений социально-экономической политики, как бюджетная политика, налоговая политика, техническая политика, конкурентная политика и политика в сфере борьбы с коррупцией, политика в сфере государственных закупок, внешняя и внешнеэкономическая политика, региональная политика.

В Стратегии отмечается, что безусловные гарантии защиты прав собственности и обеспечение благоприятного инвестиционного климата являются фундаментом построения эффективной инновационной системы.

Обеспечить реализацию Стратегии можно лишь при условии надлежащего нормативно-правового регулирования соответствующих отношений. В связи с этим отдельный раздел (XII) Стратегии посвящен основным направлениям совершенствования законодательства Российской Федерации.

Так, совершенствование налогового законодательства Российской Федерации будет направлено на сохранение действующих налоговых льгот и преференций в отношении инновационно активных организаций. Совершенствование таможенного регулирования, механизмов экспортного и валютного контроля будет направлено на снижение барьеров для внешнеэкономической деятельности инновационных предприятий. Совершенствование гражданского законодательства Российской Федерации в части прав на результаты интеллектуальной деятельности будет направлено на повышение эффективности механизма закрепления и использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с использованием бюджетного финансирования. Совершенствование правового регулирования корпоративных отношений предполагает создание и совершенствование организационно-правовых и договорных форм, необходимых для осуществления коллективного и венчурного инвестирования, а также ведения малого инновационного бизнеса. Совершенствование антимонопольного законодательства Российской Федерации предполагает разработку изменений в области регулирования слияний и поглощений, упрощающих или затрудняющих объединение в зависимости от активизации инновационной составляющей нового предприятия.

Как отмечает А.Е. Молотников, "правовая система, в которой работают инновационные компании, является составной частью инфраструктуры инновации... В настоящий момент государство, являясь основным источником правового регулирования, само сдерживает развитие этих рынков" ^{<1>}. В связи с этим обращается внимание на Национальную технологическую инициативу - "программу мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году" ^{<2>}. Так, вопросам охраны интеллектуальной собственности посвящены п. п. 1 и 2 разд. II Плана мероприятий ("дорожная карта") по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению "Нейронет". В частности, предполагается в 2018 - 2020 гг. создать необходимое полноценное правовое регулирование по оспариванию патентов Российской Федерации и действия евразийских патентов на территории Российской Федерации, в том числе с целью устранения чрезмерных или неопределенных сроков рассмотрения, а также решить вопросы патентования модификаций существующих лекарственных препаратов с учетом обеспечения баланса интересов участников фармацевтического рынка, включая разработчиков, производителей референтных и воспроизведенных лекарственных препаратов, и общества в целом.

^{<1>} См.: Молотников А.Е. Национальная технологическая инициатива: правовые аспекты экономики будущего // Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2016. N 1. С. 26 - 29.

^{<2>} Там же. С. 26.

§ 3. Меры поощрения изобретателей

Гражданский кодекс РФ (ст. 1355) закрепляет, что государство предоставляет авторам

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также патентообладателям и лицензиатам льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Данная статья не предусматривает конкретных обязанностей государства, однако ее нельзя отнести к декларативным, так как само ее наличие подтверждает на нормативном уровне существование государственной политики в сфере научно-технического творчества <1>.

<1> Впрочем, оценка данной статьи ГК РФ именно как декларативной имеет место в отечественной литературе. См., например: Еременко В.И. Российское законодательство о промышленной политике // Законодательство и экономика. 2015. N 3. С. 7 - 16.

Физическое лицо, являющееся единственным автором изобретения, полезной модели, промышленного образца и испрашивающее патент на свое имя либо являющееся единственным автором изобретения, полезной модели, промышленного образца и обладателем соответствующего патента, уплачивает 50% патентных и иных пошлин <1>.

<1> См.: Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941 "Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора" // СПС "КонсультантПлюс".

От уплаты пошлин полностью освобождаются физические лица, являющиеся ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств, а также коллектив авторов, испрашивающих патент на свое имя, или патентообладателей, каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий. Предусмотрены льготы и для некоторых иных категорий лиц.

Изобретателям предоставляются также налоговые льготы. Так, при исчислении налоговой базы в соответствии с п. 3 ст. 210 части второй Налогового кодекса РФ право на получение профессиональных налоговых вычетов имеют налогоплательщики, получающие вознаграждение патентообладатели изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов (п. 3 ст. 221 части второй НК РФ). Если эти расходы не могут быть подтверждены документально, они принимаются к вычету в размере 30% к сумме дохода, полученного за первые два года использования прав на вышеуказанные результаты интеллектуальной деятельности. Не подлежит налогообложению реализация на территории Российской Федерации исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора (подп. 26 п. 2 ст. 149 части второй НК РФ).

В определенном смысле к материальным мерам поощрения изобретателей можно отнести норму-гарантию, предусмотренную п. 5 ст. 1246 ГК РФ, в соответствии с которой Правительство РФ вправе устанавливать ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. Данные ставки, порядок и сроки применяются в случае, если работодатель и работник не заключили договор, устанавливающий размер, условия и порядок выплаты вознаграждения за служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец.

Постановлением Правительства РФ от 4 июня 2014 г. N 512 утверждены Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, вступившие в силу с 1 октября 2014 г. <1>. Абзац второй п. 1 данных Правил дублирует

положение, предусмотренное п. 5 ст. 1246 ГК РФ, выводя из-под их действия отношения, возникающие на основании заключенного между работодателем и работником договора, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. Возможность заключения взаимно устраивающего работника и работодателя соглашения действующим регулированием не ограничивается.

<1> СЗ РФ. 2014. N 23. Ст. 2998.

Если экономические интересы в конкретном случае воспрепятствуют заключению такого рода договора, будут действовать правила, установленные нормативно: вознаграждение должно составлять 30% от средней заработной платы работника, являющегося автором служебного изобретения, за последние 12 календарных месяцев и 20% от средней заработной платы работника, являющегося автором служебной полезной модели, служебного промышленного образца, за последние 12 календарных месяцев и выплачиваться работодателем одновременно не позднее двух месяцев со дня получения работодателем патента на служебное изобретение.

На практике существует возможность "навязывания" работнику работодателем условий договора, менее благоприятных по сравнению с предусмотренными нормативно, - в таких случаях договор может быть признан недействительным.

В целях морального поощрения изобретателей Указом Президента РФ от 24 октября 2012 г. N 1436 установлено почетное звание "Заслуженный изобретатель Российской Федерации", которое присваивается авторам изобретений, имеющих важное государственное значение и внедренных в производство, за крупный вклад в технический прогресс и многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность и при наличии у представленного к награде лица патента на изобретение, а также отзывов предприятий, учреждений и организаций о внедрении изобретения.

В Российской Федерации действует Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов - общественная организация, созданная с целью объединения изобретателей, рационализаторов, других лиц, содействующих развитию технического творчества, а также юридических лиц (общественных объединений) для совместного решения задач по защите их прав, законных интересов и удовлетворения их потребностей в указанной сфере (извлечение из ст. 5 Устава Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов).

§ 4. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственное регулирование отношений в сфере патентного права

В целях регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности, связанных с изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, программами для ЭВМ, базами данных, топологиями интегральных микросхем, товарными знаками и знаками обслуживания, наименованиями мест происхождения товаров, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, утверждает формы документов (заявок, заявлений, возражений, ходатайств и т.п.), являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий, обозначенных в п. 3 указанной статьи, устанавливает правила составления и подачи указанных документов, правила и порядок их рассмотрения, включающие критерии принятия решений по результатам рассмотрения указанных документов, а также издает другие нормативные правовые акты в случаях, предусмотренных ГК РФ (п. 2 ст. 1246 ГК РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 1246 ГК РФ юридически значимые действия по государственной регистрации изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, включая прием и экспертизу соответствующих заявок, по выдаче патентов, удостоверяющих исключительное право их обладателей на такие результаты интеллектуальной деятельности, а в случаях, предусмотренных законом, также иные действия, связанные с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, осуществляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В настоящее время указанные **функции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности уполномочена осуществлять Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)**, Положение о которой утверждено Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N 218 <1> (далее - Постановление N 218). Федеральная служба по интеллектуальной собственности находится в ведении Министерства экономического развития РФ. Полномочия в установленной сфере деятельности Роспатента определены п. 5 Постановления N 218.

<1> СЗ РФ. 2012. N 14. Ст. 1627.

Так, важнейшими, практически значимыми полномочиями Роспатента являются полномочия по осуществлению государственной регистрации изобретений, полезных моделей, промышленных образцов с выдачей на них в установленном порядке патентов, а также их дубликатов. Аналогичные полномочия Роспатент осуществляет в отношении отчуждения исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец; залога указанного права; предоставления права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца; предоставления и прекращения права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца на условиях принудительной простой (неисключительной) лицензии на основании решения суда; перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец без договора.

Роспатент организует прием, регистрацию и экспертизу заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец; публикует сведения о поданных заявках на изобретения, о государственной регистрации изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также о выданных патентах; сведения о действии исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, продлении его действия, его прекращении и возобновлении; сведения о государственной регистрации отчуждения исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, залога исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, предоставления права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца по договору, а равно и перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец без договора за пределами Российской Федерации.

На Роспатент возложено также ведение Государственного реестра изобретений РФ; Государственного реестра полезных моделей РФ; Государственного реестра промышленных образцов РФ.

К полномочиям, связанным с нормотворческой и правоприменительной функциями, относятся представление в Министерство экономического развития РФ проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ и других документов, по которым требуется решение Правительства РФ, по вопросам, относящимся к сфере ведения Роспатента, обобщение практики применения законодательства Российской Федерации и подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности Роспатента.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Роспатент осуществляет рассмотрение и разрешение в административном порядке споров, возникающих в связи с защитой интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам правовой охраны или с ее прекращением.

В случаях, предусмотренных ст. ст. 1401 - 1405 ГК РФ, т.е. в отношении секретных изобретений (§ 7 гл. 72 ГК РФ), предусмотренные п. 3 ст. 1246 ГК РФ действия могут осуществлять также федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ.

На сегодняшний момент п. 1 Постановления Правительства РФ от 2 октября 2004 г. N 514 установлено, что Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральная служба безопасности

РФ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" являются органами, уполномоченными рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения, для которых установлена степень секретности "особой важности" или "совершенно секретно", а также на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники, к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности "секретно" <1>.

<1> СЗ РФ. 2004. N 41. Ст. 4046.

Целесообразность создания "мегарегулятора" в сфере интеллектуальной собственности - органа, который бы аккумулировал все полномочия по государственному регулированию в данной сфере, - вопрос актуальный, но не решенный окончательно. Ряд законодательных инициатив направлен на перераспределение полномочий по государственному регулированию в сфере интеллектуальной собственности, в том числе в патентно-правовой сфере, в пользу отдельных федеральных органов исполнительной власти (например, Министерства обороны РФ).

Приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. N 316 утверждены Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, составу сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, порядку проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, порядку и срокам информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, порядку и условиям проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, составу сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, составу сведений, указываемых в патенте на изобретение, формы патента на изобретение.

Процедура разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг урегулирована специальным нормативным правовым актом - Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (далее - Постановление N 373).

Регламент - это нормативный правовой акт федерального органа исполнительной власти, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий) федерального органа исполнительной власти, осуществляемых по запросу физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей, в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (абзац второй п. 1 Постановления N 373).

Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой Министерством экономического развития РФ (абзац первый п. 8 Постановления N 373). Пункт 14 Постановления N 373 определяет стандарт предоставления государственной услуги. В приложении к регламенту приводится блок-схема предоставления государственной услуги (п. 16 Постановления N 373).

Предоставление Роспатентом государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата регулируется соответствующим Административным регламентом, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. N 315.

Аналогичная государственная услуга в отношении полезной модели урегулирована Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной

собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 702.

В годовом отчете Роспатента за 2017 г. приводится статистика, отражающая сроки предоставления государственных услуг, из которой следует, что за период с 2015 по 2017 г. средний срок длительности экспертизы заявок на изобретения снизился с 10,3 до 8,95 месяцев, при этом средний срок рассмотрения заявки на полезную модель на этапе экспертизы по существу составил 3,42 месяца, на промышленный образец - 6,05 месяца.

Согласно п. 4 Постановления N 218 Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные ей федеральные государственные учреждения.

Так, Роспатент осуществляет функции и полномочия учредителя Федерального агентства по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения (далее - Федеральное агентство).

Основными целями деятельности Федерального агентства являются информационно-аналитическое обеспечение проведения Федеральной службой по интеллектуальной собственности проверок деятельности государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения за счет средств федерального бюджета; техническое и информационно-аналитическое обеспечение ведения Федеральной службой по интеллектуальной собственности единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации; техническое и информационно-аналитическое обеспечение ведения Федеральной службой по интеллектуальной собственности учета переданных иностранным государствам лицензий на производство продукции военного назначения; техническое и информационно-аналитическое обеспечение выполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности полномочий по подтверждению урегулирования вопросов правовой защиты интересов государства в процессе передачи иностранным заказчикам и использования ими результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного назначения, которые содержатся в предусмотренной для передачи продукции военного назначения и права на которые принадлежат Российской Федерации; участие в судебно-претензионной работе по защите прав Российской Федерации на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, созданные за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, право использования которых предоставляется государственными заказчиками исполнителям государственных контрактов на основании лицензионных договоров (п. 3 Постановления Правительства РФ от 29 сентября 1998 г. N 1132 "О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения" <1>).

<1> СЗ РФ. 1998. N 40. Ст. 4964.

Роспатент осуществляет функции и полномочия учредителя **Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности"** (далее - ФГБУ ФИПС) <1>, предметом деятельности которого является, согласно его Уставу, проведение подготовительных работ для осуществления учредителем (Роспатентом) юридически значимых действий, связанных с правовой охраной изобретений (секретных изобретений), полезных моделей, промышленных образцов и ряда других объектов.

<1> Устав ФГБУ ФИПС, утв. Приказом Роспатента от 24 мая 2011 г. N 63 // СПС "КонсультантПлюс".

Целью деятельности ФГБУ ФИПС является оказание государственных услуг (выполнение работ) по основным видам деятельности физическим и юридическим лицам в соответствии с целями, для достижения которых он создан, и государственным заданием, утверждаемым учредителем с учетом необходимости соблюдения установленных сроков выполнения подготовительных работ.

В соответствии с указанными предметом и целями ФГБУ ФИПС в установленном порядке принимает, регистрирует и проводит экспертизу заявок на выдачу патента на изобретение, в том числе секретное, полезную модель, промышленный образец; проводит информационный поиск по ходатайствам заинтересованных лиц; рассмотрение заявлений, ходатайств и подготовку проектов решений учредителя, касающихся продления срока действия исключительного права на изобретение, промышленный образец, полезную модель, восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также досрочного прекращения действия патента в связи с неуплатой патентной пошлины; рассмотрение ходатайств о прекращении действия на территории Российской Федерации авторских свидетельств СССР на изобретения, свидетельств СССР на промышленные образцы и патентов СССР на изобретения, выданных на имя Государственного фонда изобретений СССР, с одновременной выдачей патентов Российской Федерации на оставшийся срок и подготовку по результатам их рассмотрения проектов решений учредителя; рассмотрение предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, представленных на государственную регистрацию отчуждения исключительного права по договору; залога исключительного права; предоставления права по договору; перехода исключительного права без договора в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; договоров коммерческой концессии; сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами Российской Федерации, и подготовку по ним проектов решений учредителя; рассмотрение возражений и заявлений, касающихся решений по результатам экспертизы заявок на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; признания недействительным предоставления или досрочного прекращения действия правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, подготовку по ним проектов решений учредителя; рассмотрение предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, относящихся к заявкам на результаты интеллектуальной деятельности, заявлениям, возражениям, ходатайствам, документам, указанным в п. п. 2.3.1.1 - 2.3.1.7 Устава ФГБУ ФИПС, и подготовку по ним проектов решений учредителя; осуществление подготовки отзывов на исковые заявления по вопросам оспаривания в судебном порядке решений учредителя и представительства в судах по данным вопросам; осуществление подготовки заключений по запросам федеральных органов исполнительной власти, других органов власти в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.

На основании решений учредителя ФГБУ ФИПС вносит записи в Государственный реестр изобретений РФ, Государственный реестр полезных моделей РФ, Государственный реестр промышленных образцов РФ, Реестр сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами Российской Федерации.

ФГБУ ФИПС осуществляет техническое оформление выдаваемых учредителем патентов и свидетельств и их дубликатов и обеспечивает выпуск официальных бюллетеней и других изданий учредителя по вопросам правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, являющихся научными периодическими изданиями.

Координацию и контроль деятельности подведомственной ему Федеральной службы по интеллектуальной собственности осуществляет Министерство экономического развития РФ (п. 2 Положения о Министерстве экономического развития РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 437 <1>) (далее - Постановление N 437).

<1> СЗ РФ. 2008. N 24. Ст. 2867.

Министерство экономического развития РФ осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, контроля и надзора в указанной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и

организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также по нормативно-правовому регулированию вопросов, касающихся оказания государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, в том числе входящих в состав единой технологии (абзац девятый п. 1 Постановления N 437).

Министерство экономического развития РФ на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента РФ и Правительства РФ принимает нормативные правовые акты, определяющие состав публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (на сегодня действуют три Приказа Минэкономразвития России: от 25 мая 2016 г. N 316, от 30 сентября 2015 г. N 701, от 30 сентября 2015 г. N 695 <1>).

<1> СПС "КонсультантПлюс".

Министерство образования и науки РФ (Минобрнауки России) <1> является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, нано-технологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности (за исключением нормативно-правового регулирования вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров), а также функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере образования, воспитания, научной, научно-технической и инновационной деятельности, включая деятельность федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров, уникальных научных станций и установок, федеральных центров коллективного пользования, ведущих научных школ, национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения и информационное обеспечение научной, научно-технической и инновационной деятельности (п. 1 Положения о Минобрнауки России, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3 июня 2013 г. N 466 <2>) (далее - Постановление N 466).

<1> Указом Президента РФ от 15 мая 2018 г. N 215 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" Минобрнауки России преобразовано в Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ. При этом функции преобразованного органа исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности переданы Министерству науки и высшего образования РФ (п. 2).

<2> СЗ РФ. 2013. N 23. Ст. 2923.

Минобрнауки России осуществляет в установленном порядке от имени Российской Федерации распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности и другие научно-технические результаты, созданные за счет средств федерального бюджета по заказу Минобрнауки России (п. 5.24 Постановления N 466).

Министерство ведет реестр учета уведомлений о создании бюджетными научными учреждениями и автономными научными учреждениями либо образовательными организациями высшего образования, являющимися бюджетными учреждениями и автономными учреждениями, хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) (в том числе совместно с другими лицами) таких хозяйственных обществ и участникам таких хозяйственных партнерств - бюджетным научным учреждениям и автономным научным учреждениям либо

образовательным организациям высшего образования, являющимся бюджетными учреждениями и автономными учреждениями (п. 5.26(2) Постановления N 466).

В Положении о **Федеральной антимонопольной службе** (ФАС России), утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 331 <1> (далее - Постановление N 331), прямо не упоминаются полномочия, относящиеся к сфере интеллектуальной собственности.

<1> СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3259.

Вместе с тем конституционные положения, гарантирующие в Российской Федерации единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности (ст. 8 Конституции РФ), распространяются и на отношения в сфере интеллектуальной собственности с учетом требований Федерального закона "О защите конкуренции".

В связи с этим полномочия ФАС России в установленной сфере деятельности (п. 5 Постановления N 331) применимы также к сфере экономической составляющей патентно-правовых отношений.

Так, на основании п. 5.3.2.9 Постановления N 331 ФАС России выносит предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, в случаях, указанных в Федеральном законе "О защите конкуренции".

Также ФАС России осуществляет в пределах своих полномочий производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 5.13 Постановления N 331).

§ 5. Органы, осуществляющие функцию защиты в сфере патентного права

Патентные права являются гражданскими правами, вследствие чего к ним применимы положения ст. 11 ГК РФ о защите нарушенных или оспоренных прав. Общим правилом является судебный порядок защиты в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством (п. 1 ст. 11 ГК РФ).

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции определяется ст. 22 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Споры, возникающие из гражданско-правовых отношений, подведомственные судам в соответствии с ГПК РФ, могут быть переданы сторонами на рассмотрение третейского суда при наличии между сторонами спора действующего арбитражного соглашения, если иное не предусмотрено федеральным законом (п. 1 ст. 22.1 ГПК РФ).

Арбитражные суды в Российской Федерации осуществляют правосудие путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации", АПК РФ и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами.

Федеральным конституционным законом от 6 декабря 2011 г. N 4-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации" в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам" Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" (далее - ФКЗ N 1) был дополнен гл. IV.1, регулирующей полномочия, порядок образования и деятельности Суда по интеллектуальным правам.

Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела

по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав (ст. 43.2 ФКЗ N 1).

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает:

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права на использование результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе: об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством РФ рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения; об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий; об установлении патентообладателя; о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными; о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (п. 1 ст. 43.4 ФКЗ N 1).

Указанные в п. 1 ст. 43.4 ФКЗ N 1 дела рассматриваются Судом по интеллектуальным правам независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возник спор, организации, индивидуальные предприниматели или граждане.

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции рассматривает: 1) дела, рассмотренные им по первой инстанции; 2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами.

Суд по интеллектуальным правам пересматривает по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты.

Суд по интеллектуальным правам: 1) обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом им деле; 2) изучает и обобщает судебную практику; 3) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов; 4) анализирует судебную статистику (п. п. 2 - 5 ст. 43.4 ФКЗ N 1).

Защита гражданских прав в административном порядке является исключением из этого правила и осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. При этом решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде (п. 2 ст. 11 ГК РФ).

Так, п. 2 ст. 1406 ГК РФ **предусмотрен административный порядок защиты патентных прав** для следующих случаев.

1. Решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение семи месяцев со дня направления им заявителю соответствующего решения или запрошенных в указанном федеральном органе исполнительной власти копий материалов, которые противопоставлены заявке и указаны в решении об отказе в выдаче патента,

при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение трех месяцев со дня направления решения, принятого по заявке на изобретение (ст. 1387 ГК РФ).

2. Аналогичное положение действует для решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на полезную модель (ст. 1390 ГК РФ) и на промышленный образец (ст. 1391 ГК РФ).

3. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного п. п. 1 - 3 ст. 1363 ГК РФ, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подп. 1 - 4 п. 1 ст. 1398 ГК РФ.

По тем же основаниям и в том же порядке патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока действия патента.

4. Возражение против решения, принятого по заявке на секретное изобретение соответствующим уполномоченным органом, рассматривается в установленном им порядке (ст. 1401 ГК РФ).

Правила рассмотрения и разрешения споров в случаях, когда в соответствии с п. 2 ст. 1248 ГК РФ защита патентных прав осуществляется в административном порядке, федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям устанавливаются соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства. Правила рассмотрения и разрешения аналогичных споров, связанных с секретными изобретениями, устанавливаются соответствующим уполномоченным органом (п. 2 ст. 1401 ГК РФ).

Судебная практика. Пункт 2 ст. 1406 ГК РФ был предметом запроса Суда по интеллектуальным правам в Конституционный Суд РФ ^{<1>}. Заявитель оспаривал конституционность положений части четвертой ГК РФ (п. 2 ст. 1248, п. 2 ст. 1398, п. 2 ст. 1406), действующих во взаимосвязи с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам. По мнению заявителя, оспариваемые законоположения и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам противоречат ст. ст. 19 (ч. ч. 1 и 2), 34 (ч. 1), 45 (ч. 1) и 46 (ч. 1) Конституции РФ в той мере, в какой они не содержат указаний на сроки рассмотрения в обязательном порядке досудебных споров о признании патентов недействительными.

^{<1>} См.: Определение КС РФ от 10 марта 2016 г. N 448-О "По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности пункта 2 статьи 1248, пункта 2 статьи 1398 и пункта 2 статьи 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с положениями Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам".

КС РФ отметил, что оспариваемые заявителем Правила не могут являться непосредственным предметом рассмотрения КС РФ и в этой части данный запрос не является допустимым. КС РФ пришел к выводу, что поскольку закрепленный оспариваемыми и иными положениями ГК РФ административный (досудебный) порядок защиты интеллектуальных прав - в силу конституционной презумпции добросовестности законодателя (Постановление КС РФ от 5 июня 2012 г. N 13-П и др.) - предполагает использование наиболее эффективных инструментов защиты прав граждан и их объединений, этот порядок как таковой не может считаться нарушающим права граждан.

Признав, что обязанность по устранению возникшей неопределенности лежит не на федеральном законодателе, а на органах исполнительной власти, которые должны своевременно обеспечить необходимое нормативное правовое регулирование с учетом надлежащего баланса между конституционными гарантиями прав всех заинтересованных лиц, КС РФ определил

признать запрос Суда по интеллектуальным правам не подлежащим дальнейшему рассмотрению в заседании КС РФ, поскольку для решения поставленного заявителем вопроса не требуется вынесение предусмотренного ст. 71 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" итогового решения в виде постановления.

Основываясь на данной правовой позиции КС РФ, Президиум Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 15 сентября 2016 г. N СИП-242/2015 признал незаконным бездействие Роспатента, указав, что разумность срока рассмотрения возражения заявителя должна быть доказана Роспатентом исходя из положений ч. 5 ст. 200 АПК РФ.

"Сосуществование" судебного и административного порядков разрешения споров в сфере патентного права является источником непростых правовых вопросов, решение которых, как правило, находится "опытным путем".

Например, в Постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 октября 2014 г. по делу N СИП-470/2014, от 1 октября 2014 г. по делу N 295/2014 вопрос о восстановлении нарушенных прав заявителя, исходя из конкретных обстоятельств дела, был решен Судом путем обязания Роспатента продолжить рассмотрение заявки.

Вопросы по теме

1. Какие элементы и методы государственного регулирования отношений в сфере создания и охраны объектов патентного права вы можете назвать?
2. Каковы функции государства в сфере регулирования отношений по созданию, использованию и защите объектов патентного права?
3. Какие меры направлены на стимулирование активности в сфере создания и использования патентоспособных объектов в Российской Федерации на современном этапе?
4. Какими полномочиями наделена Федеральная служба по интеллектуальной собственности в сфере государственного регулирования патентных отношений?
5. Какие судебные органы осуществляют функцию защиты объектов патентных прав?

Рекомендуемая литература

Еременко В.И. Российское законодательство о промышленной политике // Законодательство и экономика. 2015. N 3. С. 7 - 16.

Молотников А.Е. Национальная технологическая инициатива: правовые аспекты экономики будущего // Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2016. N 1. С. 26 - 29.

Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; Инфра-М, 2017; СПС "КонсультантПлюс".

Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М: Юринформцентр, 1998.

Глава 4. СУБЪЕКТЫ ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

§ 1. Общие положения

Патентные правоотношения неоднородны. Выделяют несколько групп таких правоотношений с характерным для каждой из них субъектным составом.

Первую группу составляют **отношения по получению патента на изобретения**, полезные модели, промышленные образцы и селекционные достижения. По своей правовой природе данные отношения являются административно-правовыми, строятся по модели "власти-подчинения", что предопределяет использование преимущественно императивного метода правового регулирования. К

числу субъектов подобных правоотношений относятся государственные органы, прежде всего Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), наделенные властными полномочиями.

Роспатент является специализированным федеральным органом исполнительной власти, оказывающим государственные услуги в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

В сфере патентных правоотношений Роспатент осуществляет прием, регистрацию и экспертизу заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. По итогам рассмотрения заявки он выполняет государственную регистрацию таких объектов и выдает в установленном порядке патент на них. Кроме того, он осуществляет государственную регистрацию отчуждения исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, предоставления и прекращения права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца на условиях принудительной простой (неисключительной) лицензии на основании решения суда, перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец без договора.

Еще одним административным органом, который может быть отнесен к субъектам патентных правоотношений, является **Министерство сельского хозяйства РФ**. Оно осуществляет юридически значимые действия по государственной регистрации селекционных достижений, включая прием и экспертизу заявок, по выдаче патентов, удостоверяющих исключительное право их обладателей на селекционные достижения, а также иные действия, связанные с правовой охраной селекционных достижений, в случаях, предусмотренных законом.

Заявки на:

- секретные изобретения, для которых установлена степень секретности "особой важности" или "совершенно секретно";

- секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники и к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности "секретно", подаются в зависимости от их тематической принадлежности в **уполномоченные Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти** (Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство здравоохранения РФ, Федеральная служба безопасности), Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос". Заявки на иные секретные изобретения подаются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1401 ГК РФ).

Лицом, вступающим в правоотношения с подобными органами по предоставлению правовой охраны патентоспособным объектам, является **заявитель**. В качестве него могут выступать авторы изобретений, а также иные субъекты, обладающие правом на получение патента.

В соответствии с п. 3 ст. 1374 ГК РФ и п. 6.2 Административного регламента <1> подача заявки может осуществляться заявителем самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или через иного представителя.

<1> Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. N 327 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение".

Граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, и иностранные юридические лица ведут дела с Роспатентом только через патентных поверенных,

зарегистрированных в Роспатенте, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Патентные поверенные также должны относиться к субъектам рассматриваемых патентно-правовых отношений.

Вторую группу составляют **патентные имущественные отношения в статическом состоянии**. Такие отношения (равно как и последующие группы) являются гражданско-правовыми по своей природе. В данном случае речь идет, во-первых, об отношении правообладателя к патентоохраняемому объекту (возможности и границы дозволенного использования патентоохраняемого объекта), во-вторых, об отношениях субъектов по поводу данных объектов, состоящих в том, что иные лица должны воздерживаться от произвольного использования данных объектов, за исключением случаев, установленных законом. Субъектом таких правоотношений выступает патентообладатель - лицо, наделенное исключительным правом на патентоохраняемый объект.

Третью группу образуют **патентные имущественные отношения динамики**. Речь идет об обороте исключительных прав на патентоохраняемые разработки, распоряжении такими правами. Субъектами таких отношений помимо правообладателя выступают лицензиаты, приобретатели прав.

Четвертую группу образуют **личные (неимущественные) патентные отношения**. Субъектом в данном случае выступают авторы патентоохраняемых объектов.

Понятие "**субъекты патентных правоотношений**" следует отличать от понятия "**субъекты патентных прав**". Первое является более широким и включает в себя наряду с обладателями личных неимущественных и имущественных патентных прав также и иных лиц, участвующих в патентных правоотношениях, но не наделенных патентными правами (патентных поверенных, Роспатент, Министерство сельского хозяйства и пр.).

§ 2. Авторы объектов патентных прав

Авторам объектов патентных прав закон (ст. 1347 ГК РФ) признает граждан, творческим трудом которых создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Из приведенного определения понятия следует, что по российскому законодательству автором объекта патентных прав может быть только физическое лицо независимо от его гражданства и места жительства. Указанное обстоятельство исключает возможность признания авторами изобретения, полезной модели, промышленного образца юридических лиц или публичных образований.

В силу абз. 2 п. 1 ст. 1231 ГК РФ на право авторства, относящееся к личным неимущественным правам, без всяких изъятий и ограничений распространяется национальный режим, предполагающий, что к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц применяются нормы, установленные гражданским законодательством для российских участников гражданского оборота. Следовательно, этот режим применяется к любым иностранным гражданам независимо от того, участвуют ли государства, гражданами которых они являются, в тех или иных международных договорах в сфере интеллектуальной собственности <1>.

КонсультантПлюс: примечание.

Учебники "Право интеллектуальной собственности. Общие положения" (том 1), "Право интеллектуальной собственности. Авторское право" (том 2), "Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации" (том 3) (под общ. ред. Л.А. Новоселовой) включены в информационный банк отдельными материалами.

<1> Право интеллектуальной собственности: Учебник для академического бакалавриата / Под ред. Л.А. Новоселовой. М.: Юрайт, 2016. С. 121 (автор главы - А.А. Пиличева).

Обязательным условием признания гражданина автором объекта патентных прав является творческий характер труда по созданию этих объектов.

ГК РФ не дает определение понятия творчества. Как отмечал В.А. Дозорцев, "творчество - это всегда что-то новое, хотя бы оно и базировалось на известном" <1>. В обыденном понимании творчество определяется как созидательная деятельность человека, нацеленная на создание чего-либо нового и оригинального. Изобретательскую деятельность в таком случае следует рассматривать в качестве разновидности творческой деятельности.

<1> Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. ст. М., 2003. С. 283.

При оценке заявленных в Роспатент объектов критерий творчества специально не исследуется. Между тем он учитывается в критериях патентоспособности объектов. В отсутствие творческого вклада изобретение не отвечало бы требованиям новизны и изобретательского уровня, промышленный образец - новизны и оригинальности. Уровень творчества патентоохраняемых объектов неодинаков. Предъявленное к изобретениям требование изобретательского уровня определяет такие объекты в качестве существенной инновации, решения, неожиданного для среднего специалиста. Подобные характеристики соответствуют высокому уровню творчества. В то же время полезные модели получают правовую охрану независимо от наличия у них изобретательского уровня. Их создание предполагает меньший уровень творчества.

Согласно общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 1228 ГК РФ, не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности (в том числе изобретения, полезной модели, промышленного образца) граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль над выполнением соответствующих работ.

Действующее законодательство предусматривает **презумпцию авторства** применительно к лицу, указанному в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Данная презумпция значительно упрощает процедуру подачи заявки, исключая необходимость представления документов, подтверждающих факт создания объекта патентных прав определенным лицом.

Как было отмечено Л.А. Новоселовой, "сам факт создания научно-технического решения не свидетельствует о создании изобретения как охраняемого объекта, но влечет возникновение ряда гражданских прав и обязанностей, например - права авторства, права на получение патента и т.д." <1>. Схожее мнение высказано и В.И. Еременко: "В ГК РФ воплощен авторско-правовой подход к вопросам права авторства (соавторства) на изобретение, полезную модель, промышленный образец... Момент возникновения права авторства на объекты патентных прав, совпадает с моментом создания изобретения, полезной модели, промышленного образца" <2>. Таким образом, субъект признается автором с момента создания патентоспособного решения, а не с момента получения патента.

<1> Новоселова Л.А. Об особенностях некоторых правопорождающих фактов в патентном праве // ipcmagazine.ru/patent-law/on-peculiarities-of-certain-facts-pravoporozhda-yuschih-in-patent-law.

<2> Еременко В.И. О личных неимущественных правах авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Законодательство и экономика. 2008. N 6.

Указание в патенте в качестве автора лица, не являющегося таковым, либо отсутствие указания на лицо, являющееся таковым, служит основанием для признания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным полностью или частично (подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ).

Возникновение права авторства не связано с достижением автором определенного возраста. Однако самостоятельное осуществление права автора результата интеллектуальной деятельности возможно лишь с момента достижения несовершеннолетним 14-летнего возраста (подп. 2 п. 2 ст. 26 ГК

РФ). Авторы, не достигшие указанного возраста, а также граждане, признанные в установленном порядке недееспособными, осуществляют принадлежащее им право авторства через законных представителей и опекунов соответственно.

В условиях усложнившегося технического процесса новые патентоспособные решения создаются, как правило, творческим трудом нескольких лиц. Такие лица признаются соавторами.

Согласно п. 2 ст. 1348 ГК РФ каждый из соавторов вправе использовать объект патентных прав по своему усмотрению, однако соглашением между соавторами может быть предусмотрен иной режим использования такого объекта.

К отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца и с распоряжением исключительным правом на указанные объекты, применяются правила п. 3 ст. 1229 ГК РФ, в соответствии с которыми доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Закон также предусматривает, что каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец (п. 4 ст. 1348 ГК РФ).

§ 3. Патентообладатели

К патентообладателям относятся **лица, на имя которых в установленном порядке выдан патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.**

Таковыми лицами, в отличие от авторов, могут являться как физические, так и юридические лица, а также публичные образования.

К физическим лицам, которые могут быть патентообладателями по российскому законодательству, относятся российские граждане, иностранцы и лица без гражданства; к юридическим лицам - российские и иностранные юридические лица; к публичным образованиям - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

Парижской конвенцией установлены два взаимосвязанных принципа патентной охраны. В соответствии с **принципом территориальной защиты** получение субъектом патента в одном государстве автоматически не обеспечивает признания и защиты его исключительного права на территории другого. Необходима регистрация объекта на территории Российской Федерации. В то же время согласно **принципу национального режима** права иностранных субъектов будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам.

Права иностранных субъектов на патентоохраняемые решения будут признаваться и защищаться, если они получают патент на территории Российской Федерации. Однако национальное патентное ведомство не вправе устанавливать дополнительные барьеры на пути получения такими субъектами патентов. Порядок предоставления правовой охраны для иностранцев такой же, как и для российских граждан и юридических лиц.

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом. Статус патентообладателя может принадлежать как авторам, так и иным лицам.

Выделяются две группы оснований получения такого статуса: первоначальные и производные.

Первоначальным основанием получения патента является юридически значимый факт создания изобретения, полезной модели или промышленного образца. Поскольку указанные объекты патентных прав могут быть созданы только физическим лицом, первоначальное право на получение патента возникает у такого физического лица, признаваемого автором соответствующего объекта патентных прав.

Факт создания автором потенциального объекта патентных прав порождает возникновение у этого лица триады юридических возможностей: он может сам стать патентообладателем; может передать право на получение патента иному лицу; сохранить созданное решение в тайне <1>.

КонсультантПлюс: примечание.

Учебники "Право интеллектуальной собственности. Общие положения" (том 1), "Право интеллектуальной собственности. Авторское право" (том 2), "Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации" (том 3) (под общ. ред. Л.А. Новоселовой) включены в информационный банк отдельными материалами.

<1> Право интеллектуальной собственности: Учебник для академического бакалавриата. С. 123.

Вместе с тем из данного общего правила имеются исключения.

Прежде всего речь идет о служебных патентоохраняемых объектах - изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах и селекционных достижениях, созданных работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

В современном обществе вследствие быстрого развития науки и техники большинство изобретений создается не исследователями-одиночками, а работниками инновационных компаний, научно-исследовательских и учебных организаций <1>. Поэтому очевидна необходимость создания эффективной правовой модели взаимодействия организации-работодателя и работника - автора патентоохраняемого объекта.

<1> По данным различных организаций, более 80% изобретений во всем мире создаются в связи с выполнением работниками трудовых обязанностей.

Право авторства на такие объекты принадлежит работникам (авторам), в то время как исключительное право на них, право на получение патента, если иное не предусмотрено договором, передается работодателю.

Назначение данного института в системе интеллектуальных прав определяют следующие его функции.

Во-первых, речь идет о стимулировании инновационной деятельности, модернизации производства. В отсутствие перспектив получения имущественных прав на патентоспособные разработки компании-работодатели вряд ли будут организовывать опытно-конструкторские разработки, предоставлять работникам время и необходимые ресурсы для создания новых технических решений, вкладывать средства ради преобразования результата интеллектуальной деятельности в коммерчески привлекательный инновационный продукт.

Во-вторых, данный институт служит перераспределению исключительных прав на патентоохраняемый объект в пользу того субъекта, который обладает большими возможностями для его коммерциализации. Финансовый, технологический, информационный потенциал работодателей, как правило, существенно превосходит аналогичные ресурсы работников. В связи с этим логично предположить, что с передачей работодателям исключительных прав возрастет вероятность доведения разработок до реального промышленного внедрения, т.е. реализации публичного интереса.

Можно обосновать целесообразность существования данного института и с позиций частного интереса работодателя: он должен получить справедливое поощрение за вложение средств в технологическую модернизацию, возместить затраты на доведение разработки до производства и выхода на рынок.

Нельзя забывать и об интересах работника. Российский законодатель последовательно исходит из того, что автором результата интеллектуальной деятельности может быть только физическое лицо. Получение служебного патентоохраняемого объекта невозможно без проявления изобретательской активности работниками компании. Но самого факта создания может оказаться недостаточно для того, чтобы работодатель мог приступить к коммерциализации: важно, чтобы работник раскрыл всю информацию о созданном патентоохраняемом объекте. В связи с этим встает вопрос об имущественном стимулировании участия работников в инновационном процессе, и таким стимулом выступает выплачиваемое работодателем вознаграждение.

Установление справедливого размера вознаграждения и бесперебойная его выплата для многих работников могут оказаться предпочтительнее, чем получение исключительного права. Большинство людей не обладают необходимыми ресурсами для коммерциализации ОИС и не имеют реальных перспектив получить прибыль от осуществления исключительного права. В то же время на вознаграждение, связанное с созданием служебного изобретения, они в любом случае могут рассчитывать.

Таким образом, институт служебных патентоохраняемых объектов представляет собой инструмент обеспечения баланса частных и общественных интересов в сфере осуществления прав на потенциальные инновации.

Дискуссия. Вопрос о том, является ли для работодателя исключительное право на служебный объект первоначальным либо произвольным, является спорным.

Как было констатировано В.А. Дозорцевым, "имущественные права автора, источником которых является право авторства, тоже первоначальны. Они возникают только у автора... Уже возникшее право может переходить другому лицу, порождая производное право" <1>. Сходной позиции придерживается Э. Гаврилов, отметивший, что изначально исключительное право возникает у работника <2>.

<1> Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. М., 2005. С. 286.

<2> Гаврилов Э. Права на служебные результаты интеллектуальной деятельности и секреты производства // Хозяйство и право. 2007. N 10.

Иное мнение было высказано М. Лабзиным: "...действительно ли можно считать доказанным, что имущественное (исключительное) право на объект переходит к работодателю, а не возникает у него первоначально? Текст соответствующих положений как прежнего, так и действующего законодательства не содержит формулировок, которые определенно указывают на переход права, а не на возникновение..." <1>.

<1> Лабзин М.В. Отношения по поводу служебных объектов интеллектуальной собственности как предмет трудового права // Патенты и лицензии. 2008. N 11. С. 11 - 20.

С последним утверждением можно поспорить. Как гласит п. 3 ст. 1228 ГК РФ, "исключительное право на результат интеллектуальной деятельности первоначально возникает у его автора. Это право затем может быть передано автором другому лицу по договору, а может перейти к другим лицам по иным основаниям, предусмотренным законом". Одним из таких иных оснований и является факт создания результата интеллектуальной деятельности в связи с выполнением трудовых обязанностей. На то, что право на получение патента изначально возникает у автора и только затем переходит к работодателю, косвенно указывает и п. 4 ст. 1370 ГК РФ. Согласно данной норме право на получение патента возвращается к работнику, если работодатель в течение установленного срока не получит патент, передаст это право иному лицу или уведомит работника об установлении в отношении созданного решения режима ноу-хау.

К первоначальным способам получения исключительных прав следует отнести также случаи создания патентоохраняемых объектов по заказу. Следует иметь в виду, что изобретения и полезные модели не могут быть созданы в соответствии с подобными договорными конструкциями. Названные технические решения представляют собой инновации, технические достижения в конкретной сфере. Их создание невозможно заранее предугадать и вменить в обязанность субъекту. Творческие усилия последнего по созданию такого технического решения даже при должной добросовестности и старательности необязательно воплотятся в создании соответствующего объекта.

Для некоторых патентоохраняемых объектов законодатель предусмотрел возможность **договорного создания**. Так, согласно п. 1 ст. 1372 ГК РФ по заказу может быть создан промышленный образец. Право на получение патента и исключительное право на такой объект принадлежит заказчику, если договором не предусмотрено иное. Статья 1431 ГК РФ определяет конструкцию договора заказа на создание селекционного достижения. Право на получение патента и исключительное право в таком случае также возникают у заказчика.

К первоначальным способам получения исключительных прав можно отнести также договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР).

Если в рамках исполнения такого договора создан патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, создание которого не было прямо предусмотрено договором, право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силу п. 1 ст. 1357, п. 1 ст. 1371 ГК РФ принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором между исполнителем и заказчиком не предусмотрено иное. С учетом этого, а также положений ст. 772 ГК РФ заказчику может быть передано право на получение патента.

Наличие договора НИОКР в рассматриваемых случаях не указывает на производный характер приобретения исключительного права.

Производные основания обладания патентом могут быть договорными и внедоговорными. Исключительные права переходят к субъекту от иного правообладателя. Имеет место предшествующее обладание патентом иным лицом.

Основным производным способом приобретения исключительного права является договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. В силу п. 2 ст. 1232, п. 4 ст. 1234 и ст. 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации такого перехода.

К **внедоговорным производным основаниям** обладания патентом относятся реорганизация патентообладателя - юридического лица, наследование.

Наследование прав, принадлежащих автору или патентообладателю, в случае их смерти осуществляется в общем порядке по основаниям, установленным ст. 1111 ГК РФ (по завещанию и по закону).

В состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия имущественные права и обязанности, вытекающие из факта авторства (право на получение патента, право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец) либо факта обладания патентом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Личные неимущественные права и другие нематериальные блага в силу ст. 1112 ГК РФ не входят в состав наследства. Между тем личные неимущественные права не прекращаются в связи со смертью автора и являются объектом правовой охраны, осуществляемой бессрочно. Такая защита может осуществляться любым заинтересованным лицом (п. 2 ст. 1228 ГК РФ).

§ 4. Патентные поверенные

Патентными поверенными являются граждане, получившие в установленном Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ "О патентных поверенных" порядке статус патентного поверенного и осуществляющие деятельность, связанную с правовой охраной результатов

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, защитой интеллектуальных прав, приобретением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, распоряжением такими правами.

Как отмечал О.А. Городов, "в основу указанного института положен юридический механизм представительства, дающий возможность авторам, патентообладателям и их правопреемникам участвовать в патентно-правовых отношениях через лиц, обладающих специальной квалификацией" <1>.

<1> Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011. С. 91.

В качестве патентного поверенного может быть аттестован и зарегистрирован гражданин Российской Федерации, который:

- 1) достиг возраста 18 лет;
- 2) постоянно проживает на территории Российской Федерации;
- 3) имеет высшее образование;
- 4) имеет не менее чем четырехлетний опыт работы в сфере деятельности патентного поверенного в соответствии со специализацией, применительно к которой гражданин выражает желание быть аттестованным и зарегистрированным в качестве патентного поверенного.

Прежде чем получить статус патентного поверенного, кандидаты проходят обязательную аттестацию в Роспатенте. Проведение аттестации кандидатов в патентные поверенные включает в себя:

- 1) проверку соблюдения формальных требований, предъявляемых к патентному поверенному;
- 2) проведение квалификационного экзамена, в процессе которого проверяется наличие у кандидата в патентные поверенные необходимых знаний для осуществления деятельности патентного поверенного и соответствующих навыков их практического применения;
- 3) принятие решения об аттестации или об отказе в аттестации по результатам квалификационного экзамена.

Экзамен состоит из нескольких частей: компьютерного тестирования, ответов на ситуационные вопросы и решения практикоориентированных задач. Содержание заданий определяется в соответствии с указанной кандидатом в заявлении об аттестации специализацией или специализациями. Таких специализаций пять: 1) изобретения и полезные модели; 2) промышленные образцы; 3) товарные знаки и знаки обслуживания; 4) наименования мест происхождения товаров; 5) программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем.

К основным полномочиям патентных поверенных относятся:

- консультирование по вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;
- проведение патентных исследований;
- осуществление оформления и подачи от имени доверителя, заказчика, работодателя заявок и иных документов, необходимых для получения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;
- взаимодействие от имени вышеназванных лиц с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
- проведение правовой экспертизы проектов гражданско-правовых договоров, на основании которых осуществляется приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и

средства индивидуализации и распоряжение такими правами;

- участие в качестве эксперта или представителя от имени доверителя, заказчика, работодателя в суде по делам, связанным с результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.

§ 5. Оригинатор сорта растения

Селекционное достижение как объект правовой охраны оказывается не только "результатом" творческой деятельности по его получению, но и постоянным объектом деятельности (порой ничуть не менее творческой) по его поддержанию <1>, в связи с чем возникла необходимость в дополнительной фигуре - **оригинаторе**. Под ним понимается лицо, которое производит оригинальные семена и таким образом "поддерживает (сохраняет) сорт".

<1> Гражданский кодекс Российской Федерации. Патентное право. Право на селекционные достижения. Постатейный комментарий к главам 72 и 73 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015; СПС "КонсультантПлюс".

В соответствии со ст. 6 Федерального закона "О семеноводстве" <1> и Положением о регистрации оригинального сорта растения <2> **оригинатором сорта растения признается физическое или юридическое лицо, которое создало, вывело, выявило сорт растения и (или) обеспечивает его сохранение**. По сорту может быть зарегистрирован один или более оригинаторов.

<1> Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. N 149-ФЗ "О семеноводстве" (ред. от 3 июля 2016 г.) // СЗ РФ. 1997. N 51. Ст. 5715.

<2> Утверждено Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 10 февраля 1999 г. N 50 (Российская газета. 1999. N 55. 24 марта; БНА ФОИВ. 1999. N 13).

Оригинатором сорта, охраняемого патентом на селекционное достижение, может быть зарегистрировано лицо, являющееся патентообладателем или лицензиатом, получившим соответствующее полномочие от патентообладателя.

В качестве оригинатора сорта иностранной селекции может быть зарегистрировано как российское, так и иностранное лицо.

Регистрацию оригинатора проводит Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений. Данные об оригинаторе Госкомиссия вносит в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, а оригинатору выдает свидетельство.

Оригинатор сорта поддерживает (сохраняет) сорт таким образом, чтобы сохранялись признаки, указанные в описании сорта, составленном на дату регистрации сорта в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию.

По запросу Госкомиссии или Государственной семенной инспекции РФ оригинатор обязан представлять необходимую документацию о поддержании сорта, направляет семена сорта для проведения контрольных испытаний или грунтоконтроля и предоставляет возможность проводить инспекцию на месте.

Вопросы по теме

1. При каких условиях лицо признается автором изобретения, полезной модели, промышленного образца?

2. Каким образом иные лица кроме автора могут стать правообладателями?

3. Каковы функции патентного поверенного и в каком порядке приобретает соответствующий статус?

4. Кто признается оригинатором сорта растений?

5. Какие государственные органы являются участниками патентных правоотношений?

Рекомендуемая литература

Ворожевич А.С. Правовой режим служебных патентоохраняемых объектов // Законодательство. 2015. N 4.

Гаврилов Э.П. Право на интеллектуальную собственность: новеллы, внесенные Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ в главу 72 ГК РФ // Хозяйство и право. 2014. N 10.

Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Патентное право. Право на селекционные достижения: Постатейный комментарий к главам 72 и 73 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015.

Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

Глава 5. ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

§ 1. Понятие и условия патентоспособности изобретения

Природа изобретения как результата интеллектуальной деятельности

Вся жизнедеятельность человека связана с использованием идей изобретателей, воплощенных в окружающих его вещах и применяемых им технологий.

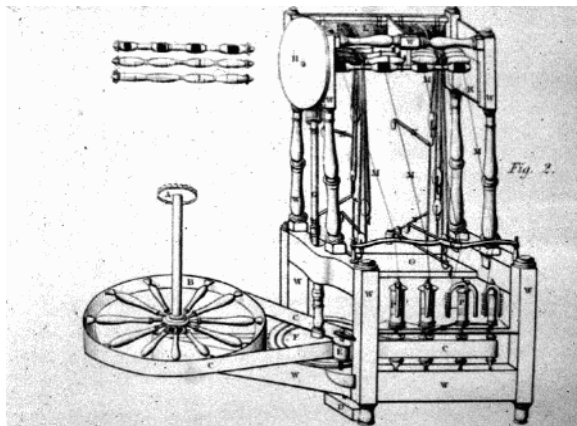
Современное стереотипное мышление связывает творчество изобретателей с искусственным интеллектом, продуктами и методами геной инженерии, биохимии, биотехнологии, цифровым проектированием и моделированием, разработками в области нанотехнологий, информационных, коммуникационных, биомедицинских, аддитивных, военных, ядерных, космических и других стремительно развивающихся технологий.

Однако на самом деле изобретение может относиться не только к созданию новой "прорывной" техники или инновационного метода. Изобретение может состоять в усовершенствовании давно созданных изобретателями и широко применяемых объектов техники (продуктов и способов в соответствии с терминологией патентного права). Если продукт (вещественный результат человеческого труда) или способ пользуются спросом на рынке, так как имеется потребность в их функциональности, ум изобретателя не перестает трудиться над их улучшением.

Так, например, хорошо известное всем изделие - швейная машинка - совершенствуется уже несколько столетий. По данным сайта <http://fb.ru/> <1>, некое первое подобие швейной машинки возникло еще в XIV в. в Голландии. Пошивочные мастерские были впервые оснащены колесными машинками, которые стачивали длинные парусиновые полотна. Имя изобретателя этой конструкции неизвестно. Однако известно, что такие конструкции были очень большими и занимали огромное место. Эта была первая попытка механизировать труд в швейном производстве. Гораздо позднее, только в 1755 г., Карл Визенталь получил патент на изобретение швейной машинки, которая копировала стежки, сделанные вручную, а в 1790 г. Тома Сент создал машинку, предназначенную для шитья сапог. Следующую модель создал Б. Тимонье. Однако эти механизмы не нашли распространения, так как были все еще малоприспособлены для шитья. И только в 1845 г. Эллиас Хоу создал машинку, которая могла быть использована по назначению, хотя, как и все ее предшественники, имела множество других недостатков (фиг. 1).

<1>

<http://fb.ru/article/251570/istoriya-sozdaniya-shveynoy-mashinyi-interesnyie-faktyi-o-shveynyih-mashinah>.



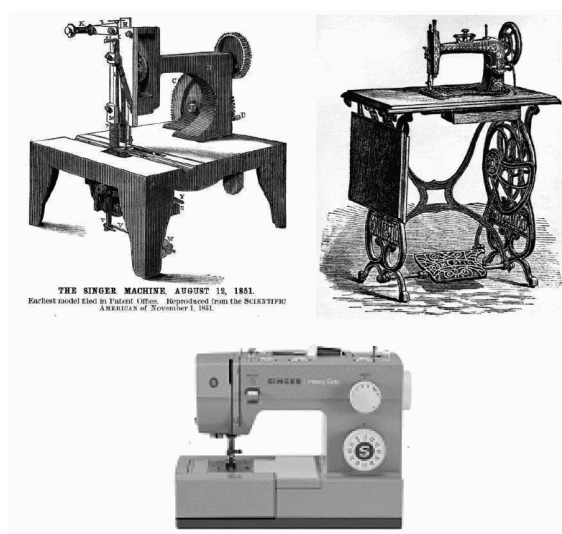
Фиг. 1

Все эти изобретатели работали над проблемой механизации труда швей. Созданные ими изобретения были нацелены на изготовление принципиально нового изделия, но базировались на одном принципе - они воссоздавали ручное шитье и могли шить лишь в одну нить. При этом ткань обязательно должна была находиться в вертикальном положении, а сам шов довольно легко распускался. Большим изъяном этих машинок было запутывание ниток из-за плохого натяжения нити.

Принципиально иная идея родилась у Исаака Зингера и была реализована в изготовленной им лично швейной машинке. При эксплуатации его машинки ткань прижималась к столешнице специальной "лапкой", а сам механизм приводился в действие удобной ножной педалью, что освобождало руки швеи и позволяло придерживать и направлять ткань.

В 1851 г. Исаак Зингер запатентовал свое изобретение и назвал его своим именем "Швейная машина Singer". Изобретение стало основополагающим (прорывным) для тысяч последующих разработок изобретателей, направленных на усовершенствование созданного Исааком Зингером механизма.

Современный ассортимент швейных машинок, различающихся техническими характеристиками, составляет несколько тысяч образцов. Имеющиеся в продаже швейные машинки - это сложные устройства, которые были созданы усилиями огромного числа изобретателей. Большую часть этих машинок составляют машинки, принцип действия которых создан Исааком Зингером (фиг. 2 - 4). В наши дни работа над улучшением характеристик швейных машинок продолжается. Как говорят в таких случаях, нет предела совершенству.



Фиг. 2 - 4

Современные новые высокотехнологичные изделия, например такие, как смартфоны, часто представляют собой сложные комбинации отдельных компонентов, в которых воплощены изобретения, созданные изобретателями разных компаний, таких как Apple, Samsung, Google, Research in Motion, Microsoft, Nokia, Motorola, HTC и многих других <1>.

<1> Gurgula O. Strategic Accumulation of Patents in the Pharmaceutical Industry and Patent Thickets in Complex Technologies - Two Different Concepts Sharing Similar Features // IIC. 2017. Vol. 48. N 4. P. 385 - 404. Ref.: P. 402 - 404.

Способность к творчеству и изобретательству всегда отличала человечество в процессе его эволюции от всех других существ.

Изобретения охраняются патентным правом, т.е. являются объектами патентного права. Однако изобретение - это не вещь, не изделие, не продукт и не технология. Если материальный объект - машина, измерительный прибор, пищевой продукт, краситель и т.п. - создан с использованием изобретения, объектом патентного права является не материальный объект, а идея, результат работы ума изобретателя, направленный на усовершенствование применяемого продукта, способа или на создание нового продукта, способа. Изобретение - это идея, которая дает ответ на вопрос, как решить конкретную техническую проблему в практической деятельности человека, т.е. что и как надо сделать, чтобы решить проблему, какие технические средства применить и в какой последовательности, комбинации и т.п.

Исследованию природы изобретательского творчества в конце XIX и начале XX столетия было посвящено множество трудов в области патентного права, в том числе научные труды наших соотечественников А.А. Пиленко <1> и И.Я. Хейфеца <2>, рассматривавших изобретение как результат технического творчества изобретателя, как творческое решение технической проблемы. Такое понимание природы творчества изобретателей соответствует и современным представлениям. При этом термин "техническая проблема" в сфере изобретательского творчества имеет расширенное толкование и применяется не только в отношении объектов техники в их традиционном понимании (к машинам, оборудованию, механизмам и т.п.).

<1> См.: Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут, 2001. С. 259 - 273.

<2> См.: Хейфец И.Я. Основы патентного права. Л.: Научное Химико-Техническое изд-во, 1925. С. 5 - 12.

Необходимость решения технической проблемы, как правило, связана с необходимостью удовлетворения общественной потребности, которая может относиться к любой сфере жизнедеятельности человека. Потребность может состоять в улучшении эксплуатационной характеристики продукта или технологии, относящихся к любой отрасли промышленности, обороне страны, к медицине (средства диагностики, способы лечения, реконструктивная медицина), фармацевтике (лекарства), искусству (состав красок, техническое оснащение музеев, театров, улучшение свойств музыкальных инструментов), просвещению (технические средства обучения), спорту (тренажеры, спортивная одежда) и т.д. Соответственно во всех этих и любых иных областях человеческой деятельности могут создаваться изобретения.

Необходимость удовлетворения общественной потребности изначально может выражаться в виде фантастической идеи. Например, совсем недавно создание внутренних органов человеческого тела для целей их трансплантации казалось фантастикой. Теперь же развитие аддитивных технологий и возможность их применения в репродуктивной медицине дают надежду на удовлетворение этой общественной потребности в ближайшие десятилетия. Очевидно, что на пути к ее удовлетворению будет создано не одно изобретение, которыми будут решены многочисленные технические проблемы, препятствующие пока достижению желаемого результата.

От осознания общественной потребности и до осознания технической проблемы, которая требует решения, может пройти очень много времени. Осознавший общественную потребность изобретатель, обладая творческим складом мышления, задумывается о том, как устранить недостатки продукта или способа, о том, как сделать продукт, технологию более удобными, производительными, экономичными, менее загрязняющими среду обитания и т.д., или о том, чем заменить устаревшую, не соответствующую потребностям человека технику.

Деятельность изобретателя, как правило, включает два этапа.

На первом этапе обладающий глубокими техническими знаниями изобретатель находит техническую проблему, которую надо решить для того, чтобы удовлетворить общественную потребность. В этом состоит первый результат его деятельности. Так, например, И.Я. Хейфец приводит яркую иллюстрацию этого этапа: "Потребность летать по воздуху осознавалась давно; технически же эта проблема впервые была поставлена Монгольфьером как задача нахождения тела, более легкого, чем атмосферный воздух" <1>.

<1> Хейфец И.Я. Указ. соч. С. 11.

Второй этап состоит в поиске и нахождении решения выявленной технической проблемы техническими средствами. Созданное интеллектом изобретателя решение технической проблемы, прорывное или позволяющее усовершенствовать давно применяемые человеком продукт или технологию, и есть изобретение.

Таким образом, интеллектуальная деятельность изобретателя состоит в поиске сущности технической проблемы и нахождении пути ее решения техническими средствами (в создании изобретения).

В современном патентном праве многих стран, в том числе в России, изобретение рассматривается как **техническое решение**, так как оно реализуется на практике с использованием **технических средств**. Термин "технические средства" в патентном праве применяется в самом широком смысле. К таковым относятся не только технические средства, появившиеся в результате научно-технической революции (машины, механизмы, инструменты, приборы, технологические установки, линии и т.п.), а любые средства, созданные человеком, а не природой, и процессы их изготовления человеком для осуществления какой-либо деятельности.

При использовании объекта (продукта, способа), в котором воплощено техническое решение, проявляется технический результат - свойство или явление, присущее объекту в связи с тем, что в нем воплощено техническое решение. Такой результат называется техническим.

Таким образом, можно сказать, что по своей природе изобретение является техническим решением технической проблемы, предусматривающим применение технических средств. При создании или использовании продукта, способа, в котором воплощено изобретение, проявляется технический результат (явление, свойство).

Изобретения как технические решения в российском патентном праве отнесены к результатам интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1225 ГК РФ) в научно-технической сфере (п. 1 ст. 1349 ГК РФ), так как техника тесно связана с наукой. Научные исследования часто направлены на удовлетворение общественных потребностей. В ходе исследований ставятся конкретные общественно значимые задачи и условия, из которых надо исходить при их решении. Например, в приведенном выше примере с репродуктивной медициной детальные параметры органов, которые должны быть созданы для трансплантации в организм живого человека, в том числе их функции и свойства, в большой степени изучены. Технические проблемы, которые еще не решены, связаны с проработкой особенностей технологий создания каждого отдельного органа, технологий их трансплантации и т.д.

Как правило, изобретения создаются в результате целенаправленной творческой работы, иногда осуществляемой с применением специально разработанной теории решения изобретательских задач <1>. Но иногда изобретение рождается как неожиданный результат научной деятельности, как некий побочный продукт с неожиданно проявившимися полезными свойствами. Чаще всего такие изобретения рождаются в различных областях химии, биотехнологии, фармацевтики и смежных с ними областях.

<1> См.: Альтшуллер Г. Найти идею: Введение в ТРИЗ - теорию решения изобретательских задач. 3-е изд. М.: Альпина Паблишерз, 2010 (Сер. "Искусство думать").

Изобретения являются трудно предсказуемыми результатами интеллектуальной деятельности человека, так как невозможно предугадать, как будет решена изобретателем та или иная техническая проблема. При этом рожденное умом изобретателя изобретение не всегда доводится до воплощения в реальном продукте или способе. Изобретение может быть только описано на бумаге или электронном носителе, может быть публично оглашено или без письменного или устного раскрытия сразу воплощено изобретателем в материальном объекте, а может, будучи созданным интеллектом изобретателя, сохраниться только в его памяти.

Вместе с тем в каждой вещи, которой мы пользуемся, воплощен труд многих изобретателей. Это могут быть изобретения, созданные до того, как появились национальные патентные системы (например, шило, колесо, топор, состав китайского фарфора, русской майолики, британского фаянса), или давно запатентованные и уже перешедшие в общественное достояние изобретения, так как срок действия выданного на эти изобретения патента давно истек (например, лампа накаливания, ингалятор Махольда, аспирин, застежка "липучка"). Это могут быть изобретения, еще охраняемые патентом (новые противоопухолевые лекарственные средства, смартфоны и т.д.).

Можно сказать, что современный человек живет в мире вещей и технологий, в которых воплощены изобретения, созданные человеком в очень далеком прошлом, недалеком прошлом, либо совсем недавно.

Покупая новый автомобиль, строительный материал для ремонта квартиры, спортивную одежду, средства обработки растений от вредителей, гамак-качалку, лекарство и т.д., мы обычно не задумываемся над вопросами, использовано ли в нашей покупке изобретение и кто создал это изобретение. Лишь иногда в рекламных целях производитель указывает на этикетке товара, что предлагаемый им продукт охраняется патентом (обычно это новый пищевой продукт, БАД, лекарство и т.д.). В других случаях в помещении, где предоставляются услуги, вывешивается в рамочке патент, подтверждающий, что предоставляемая услуга, например способ омоложения, лечения и т.п., запатентована. Имя же изобретателя на этикетке товара обычно не указывается, что кажется несправедливым только на первый взгляд. В большинстве случаев это невозможно сделать, если ставить цель указать всех изобретателей, принимавших участие в совершенствовании продукта или способа в процессе его использования человеком.

Изобретение не всегда может быть запатентовано, так как оно не всегда соответствует тем оценочным требованиям, которые предъявляет законодательство к патентуемому изобретению, в частности требованию новизны. Иногда одно и то же техническое решение приходит в голову разным изобретателям почти одновременно, сначала одному, а потом другому, не знающему о том, что кто-то другой уже создал такое изобретение. В таких случаях говорят о параллельном творчестве или о том, что "идеи носятся в воздухе". Всем известный пример параллельного творчества - это создание радио нашим соотечественником Александром Степановичем Поповым и итальянцем Guglielmo Marconi (Гульельмо Маркони). После создания и обнародования первого изобретения второе идентичное изобретение уже не может быть признано новым и не может быть запатентовано.

Однако независимо от того, запатентованы изобретения или нет, если они раскрыты изобретателем обществу, они всегда являются движущей силой научно-технического прогресса, "катализаторами" процессов созидания в научно-технической сфере, теми творческими достижениями умственной деятельности человека, которые продлевают среднюю продолжительность жизни, делают эту жизнь более комфортной, технически оснащенной, мобильной, насыщенной информацией и т.д., а труд человека - более производительным.

Виды изобретений

Попытки классификации изобретений изначально были обусловлены необходимостью отграничения результатов деятельности изобретателей, которые были достойны патентной охраны, от результатов деятельности изобретателей, на которые патенты не выдавались. В качестве критерия, который следует использовать, в теории выдвигался критерий наличия технического творчества.

"Необходимо признать, что в каждой отрасли техники существует много проблем, решение коих доступно всякому конструктору, не требуя привнесения **технического творчества**. Решения таких проблем дают в результате нечто новое, но не существенное и могут быть названы в противоположность творческим изобретениям конструкциями", - писал всемирно известный германский цивилист, специалист в области патентного права Йозеф Колер <1> в конце XIX столетия.

<1> Цит. по: Пиленко А.А. Указ. соч. С. 272.

А.А. Пиленко также утверждал: "...различение конструкций и изобретений может быть формулируемо только по наличности момента **творчества**" <1>.

<1> Пиленко А.А. Указ. соч. С. 273.

"Изобретение есть **творческое** решение проблемы", - писал А.А. Пиленко в 1902 г.

"Изобретение по самой своей сущности есть **творческий акт**, заключающийся в решении определенной технической проблемы", - продолжал И.Я. Хейфец в 1924 г.

Однако на практике отграничение творческих технических решений от нетворческих оказалось непростой задачей, особенно когда речь шла о так называемых маловажных изобретениях.

Решению этой задачи способствовали попытки классификации изобретений по видам. Создать единую стройную общепризнанную классификацию изобретений ученым пока не удалось. Однако определение отдельных видов изобретений способствовало и в настоящее время способствует решению методологических задач, связанных, в частности, с оценкой патентоспособности изобретений.

Все изобретения можно разделить на две группы: пионерские изобретения и изобретения-усовершенствования.

Пионерские изобретения - это изобретения, относящиеся к объектам с новым, неизвестным до их создания в мире принципом действия и назначением и, безусловно, обладают творческим характером.

Эти изобретения, как правило, упоминаются в научной литературе со словом "первый": первая швейная машинка, первое радио, первый антибиотик, первый компьютер и т.д. Такие изобретения не имеют аналогов. Пионерские изобретения свидетельствуют о существенном вкладе изобретателя в развитие техники. После "рождения" они начинают совершенствоваться, становясь аналогом для множества последующих, менее значимых изобретений.

Изобретения-усовершенствования - это все остальные, кроме пионерских, изобретения.

Разграничивая эти два вида изобретений, А.А. Пиленко писал: "Пионерские изобретения, конечно, весьма полезны: но постепенное кораллообразное нарастание мелких усовершенствований также дает материал (и весьма солидный!) для технического прогресса" <1>.

<1> Пиленко А.А. Указ. соч. С. 272.

В.А. Рясенцевым выделены в отдельную группу **крупные пионерские изобретения**, ценность которых состоит в большой общественной значимости и (или) востребованности <1>. К крупным изобретениям в отличие от изобретений, которые являются небольшими достижениями, можно отнести новые активные компоненты лекарственных препаратов, первые методы репродуктивной медицины, первый мобильный телефон и т.д.

<1> Патентоведение: Учебник для вузов / Под ред. В.А. Рясенцева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1984. С. 40 - 41.

В целях отграничения творческих технических решений от нетворческих при решении вопроса о возможности выдачи охранного документа на изобретения-усовершенствования выделялись три вида изобретений: **комбинационные, перенос, применение материала**, причем признавалось, что такие изобретения могут иметь творческий характер, а могут и не иметь.

Методология признания таких изобретений творческими и соответственно патентоспособными разрабатывалась в Германии и США в XIX в. Во многом эта методология, преимущественно германская, унаследована современной российской методологией оценки патентоспособности изобретений. Такие изобретения признавались творческими, и, соответственно, на них выдавались патенты в тех случаях, если они создавали новый неожиданный технический результат (технический эффект).

Наиболее распространенным видом изобретений признавалось **комбинационное изобретение**.

Раскрытие понятия патентоспособного комбинационного изобретения, соответствующего современным представлениям, можно найти у В.А. Рясенцева <1>. Комбинационными называются изобретения, представляющие собой соединение известных в технике конструкций, способов или веществ, дающих в комплексе качественно новый эффект <2>, который недостижим при использовании тех же элементов в отдельности.

<1> Там же. С. 40.

<2> Под термином "эффект" в соответствии с современными представлениями здесь следует понимать технический результат.

Нетрудно видеть взаимосвязь этого толкования с германской практикой, создававшейся еще в XIX столетии. Так, А.А. Пиленко <1> цитирует фрагмент решения Германского патентного ведомства от 28 октября 1860 г.: "...комбинация является патентоспособным изобретением, если производимый ею эффект больше суммы эффектов отдельных частей", а И.Я. Хейфец приводит взгляд Йозефа Колера: "...для наличия изобретения необходимо, чтобы элементы комбинации проявили новые, дотоле неизвестные свойства, которые остаются скрытыми в отдельных элементах и выступают лишь в их соединении" <2>.

<1> Пиленко А.А. Указ соч. С. 276.

<2> Цит. по: Хейфец И.Я. Указ соч. С. 80.

В качестве примера такого изобретения можно привести комбинацию известного стирального порошка с известным отбеливающим компонентом. Разработчик порошка добавил в него отбеливающий компонент, чтобы усилить эффект удаления пятен от кофе с льняных тканей. Однако в результате использования такой комбинации для стирки льняных тканей был достигнут не только предсказуемый эффект удаления пятен. После стирки понизилась сминаемость льняных тканей в процессе их эксплуатации. Поскольку такой эффект не был достижим после стирки льна в стиральном порошке или после отбеливания ткани в отбеливателе и появился только после стирки льна в смеси стирального порошка с отбеливателем, такая комбинация известных компонентов должна быть признана патентоспособным изобретением.

В качестве самостоятельных видов изобретений рассматривались также изобретения, состоящие **в переносе** какой-нибудь технической идеи из одной области производства в другую, более или менее отдаленную, и изобретения, состоящие **в замене** одного материала другим. В качестве примера первого вида изобретений рассматривался получивший отказ в патентовании в российской практике XIX столетия "Прибор для удержания от расплетения кос". Отказ был мотивирован тем, что прибор для кос был похож на "Прибор для удержания от расплетения галстуков" <1>. В качестве примера второго изобретения можно привести пример замены деревянной ручки кисточки для акварели на выполненную из пластмассы. Зарубежная практика признания таких изобретений патентоспособными принимала во внимание результат, который получался от использования таких изобретений. Он должен был быть неожиданным. В современной российской практике такие изобретения встречаются нередко. Они признаются патентоспособными в том случае, если при использовании таких изобретений проявляется неожиданный технический результат.

<1> Хейфец И.Я. Указ соч. С. 25 - 26.

В советский период развития изобретательского права изобретения подразделялись на основные и дополнительные. **Основное изобретение** юридически не связано с каким-либо другим изобретением. **Дополнительное изобретение** представляет собой усовершенствование другого изобретения (основного изобретения в целом или его части) и не может использоваться без основного. Дополнительное изобретения связано юридически с основным.

В нормах современного патентного законодательства термины "основное изобретение" и "дополнительное изобретение" не применяются.

Вместо термина "дополнительное изобретение" применяется термин **"зависимое изобретение"** (ст. 1358.1 ГК РФ), более точно определяющий сущность такого изобретения. Оно не может использоваться без разрешения обладателя прав на то изобретение, от которого оно зависит (без разрешения патентообладателя).

В.А. Рясенцевым выделены также в отдельную группу **служебные** изобретения <1>.

<1> Патентоведение: Учебник для вузов / Под ред. В.А. Рясенцева. С. 40 - 41.

В соответствии с современным законодательством к служебным изобретениям относятся те, которые создаются учеными, иными работниками в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Изобретения, созданные работниками с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными (ст. 1370 ГК РФ).

Понятие изобретения

В материальных объектах, создаваемых трудом человека, воплощаются не только изобретения, но и другие результаты интеллектуальной деятельности, не являющиеся изобретениями. Например, не являются изобретениями программы для ЭВМ (объекты авторского права), решения, определяющие внешний вид изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей (промышленные образцы), не получают охраны в качестве изобретений топологии интегральных микросхем (охраняются отдельным законодательством). В выводимом на рынок продукте могут быть воплощены новые виды результатов интеллектуальной деятельности, появившиеся в связи с современным развитием науки и техники, режим правовой охраны которых еще не определен законодателем <1>.

<1> См.: Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. ст. / Исслед. центр частного права. М.: Статут, 2003. С. 11 - 22.

Необходимость в обособлении изобретений от других результатов интеллектуальной деятельности возникает в связи с тем, что патентным правом охраняются только изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а не любые творческие результаты интеллектуальной деятельности. Причем в отношении каждого из указанных объектов патентного права установлен свой режим правовой охраны.

Вопрос о том, что такое изобретение, в первую очередь встает перед специалистами национальных и региональных патентных ведомств мира, выдающих патенты на изобретения. Патентное ведомство должно убедиться в том, что результат интеллектуальной деятельности, который хочет запатентовать изобретатель, действительно является изобретением.

Для того чтобы отграничить изобретения от других результатов интеллектуальной деятельности, не являющихся изобретениями, необходимо определение понятия "изобретение" или какой-либо иной правовой механизм, позволяющий осуществить такое отграничение.

Задача создания определения понятия "изобретение" оказалась непростой для законодателей многих стран мира.

Эволюция раскрытия понятия "изобретение" в мировой практике

Применение понятия "изобретение" в первых патентных законах было прокомментировано И.Я. Хейфецем <1>. На первом этапе создания национальных патентных систем законодатели не выделяли изобретение в самостоятельный нематериальный объект правовой охраны. В законах не использовалось понятие "изобретение", и, соответственно, законы не содержали определения понятия "изобретение", предусматривая лишь выдачу патента, удостоверяющего исключительное право изобретателя на производство материального объекта либо на его использование. Так, согласно законодательству Англии 1623 г. патент, предоставлявший исключительное право использования, выдавался "первому и действительному" изобретателю на всякий новый вид продукта. Патентный закон США, принятый в 1790 г., предусматривал, что патент выдается "изобретателю нового и полезного способа производства, машины, продукта или соединения веществ".

<1> См.: Хейфец И.Я. Указ. соч. С. 5 - 12.

Впервые изобретение было упомянуто в Патентном законе Франции в 1791 г. Согласно этому Закону любое "новое изобретение в любом виде производства" являлось собственностью автора <1>. Затем понятие "изобретение" появилось в патентных законах других стран. Однако ни в одном из этих законов не раскрывалось содержание этого понятия.

<1> Введение в интеллектуальную собственность // Всемирная организация интеллектуальной

собственности. Женева: WIPO, 1998. С. 18 - 19.

В 1883 г. государствами - членами Союза по охране промышленной собственности, подписавшими Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция) <1>, изобретение было включено в круг объектов прав промышленной собственности наряду с другими объектами: полезными моделями, промышленными образцами, товарными знаками и т.д. <2>. Характерно, что и Парижская конвенция не раскрывает содержание понятия "изобретение", оставляя решение этого вопроса на усмотрение национальных законодателей.

<1> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М.: Прогресс, 1971.

<2> Статья 1 (1) Парижской конвенции.

В конце XIX столетия в Германии в связи с отсутствием в законе определения понятия "изобретение" сложилась неустойчивая практика признания патентуемых объектов изобретениями в Патентном ведомстве Германии. Как пишет И.Я. Хейфец, "изобретательские круги подняли целую бурю негодования по поводу свободного усмотрения чиновников" <1>. Изобретатели настаивали на внесении в закон точного определения понятия "изобретение". Однако созданная для этих целей в 1887 г. специальная комиссия с этой задачей не справилась.

<1> Хейфец И.Я. Указ. соч. С. 7.

В XX столетии национальные патентные системы получили существенное развитие. Если в XIX в. количество ежегодно выдаваемых патентов в развитых странах исчислялось сотнями и лишь иногда тысячами, то в XX в. оно составляло уже десятки и сотни тысяч <1>. Однако развитие патентования не привело к единству мнений в отношении необходимости раскрытия в законах определения понятия "изобретение" <2>.

<1> Введение в интеллектуальную собственность. С. 19.

<2> Документы ВОИС SCP/16/INF/2; SCP/15/3, annex II.

Дефиниции нет в Европейской патентной конвенции <1>, в Евразийской патентной конвенции <2>, в законах многих стран мира. В то же время в законах Японии, Китая, Южной Кореи дефиниции имеются.

<1> Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция). Инструкция по применению Конвенции о выдаче патентов. М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2010.

<2> Евразийское патентное право: комментарии и нормативные акты / Авт. коммент. и сост. А.Н. Григорьев, В.И. Еременко. М.: ИНИЦ "Патент", 2012. С. 90 - 102.

Отсутствие дефиниции не означает, что представленный изобретателем в качестве изобретения объект не подвергается никакой проверке на предмет того, может ли он быть признан изобретением. Во многих зарубежных законах имеются нормы, устанавливающие перечень решений (объектов), не являющихся изобретениями или не охраняемых в качестве изобретений. Так, например, ст. 52 Европейской патентной конвенции <1> устанавливает, что не считаются изобретениями:

<1> Конвенция о выдаче европейских патентов. С. 30.

(a) открытия, научные теории и математические методы;

(b) эстетические решения;

(c) схемы, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, а также программы для ЭВМ;

(d) простое представление информации.

Во многих странах принимается во внимание то, что изобретение является решением технической проблемы, которое реализуется с обязательным применением технических средств. В связи с этим заявленный в качестве изобретения объект воспринимается как изобретение только в том случае, если он обладает техническим характером. Оценка технического характера осуществляется в Европейском патентном ведомстве, Евразийском патентном ведомстве, в странах Европейского Союза, Японии, Китае, Мексике, Бразилии, Филиппинах, Южной Корее <1>. В каждом патентном ведомстве применяются методики оценки технического характера, имеющие свои особенности. Общие черты применяемых методик восприняты китайской практикой, в соответствии с которой считается, что решение имеет технический характер и, следовательно, является изобретением, если его описание раскрывает:

<1> Документы ВОИС SCP/16/INF/2; SCP/15/3, annex II // www.wipo.int.

- решение технической проблемы;

- применение для решения технической проблемы технических средств;

- иллюстрирует достижение технического результата <1>.

<1> Yurong Zhang and Xiang Yu. The patent protection for business method in ventionsin China // E.I.P.R. 2008. P. 412 - 416.

Эволюция раскрытия понятия "изобретение" в российском законодательстве

В Российской империи термин "изобретение" впервые был применен в правовом акте в 1801 г. - подписанном императором Александром I Указе "О поощрении учинивших изобретения и открытия к усовершенствованию земледелия, торговли и промыслов" <1>. Затем этот термин применялся во всех последующих актах Российской империи <2>, однако ни в одном из них понятие "изобретение" не раскрывалось.

<1> Леонидов Н.Б., Михеева Н.В. Патентный закон России, 1801 - 2001. М.: Юрид. лит., 2002. С. 28.

<2> Манифест о привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах 1812 г.; Положение о привилегиях 1833 г.; Акт "Об изменении порядка, делопроизводства по выдаче привилегий на изобретения и открытия" 1870 г.; Положение о привилегиях на изобретения 1896 г. // Леонидов Н.Б., Михеева Н.В. Указ. соч. С. 30 - 54.

Дефиниция впервые была введена в законодательный акт советского периода развития изобретательского права. Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1959 г. <1> было установлено, что "изобретением признается отличающееся существенной новизной **решение технической задачи** в любой области народного хозяйства, культуры, здравоохранения или обороны страны, дающее положительный эффект".

<1> Утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 24 апреля 1959 г. N 435 // Леонидов Н.Б., Михеева Н.В. Указ. соч. С. 128 - 152.

Важными особенностями процитированной дефиниции было:

- отражение в ней **нематериальной природы** охраняемого результата творчества изобретателя (**изобретение-решение**);

- указание на **технический характер** решаемой изобретателем задачи (**решение технической задачи** <1>);

<1> Термин "техническая задача" в контексте процитированной дефиниции является синонимом термина "техническая проблема".

- указание на возможность применения создаваемых изобретателями решений **в любой области** народного хозяйства.

Эти признаки понятия "изобретение" связаны с природой изобретения, являющегося, как показано выше, решением технической проблемы, и поэтому в этой части разработанная дефиниция, несомненно, была шагом вперед в развитии советского законодательства об изобретательстве.

Особенностью первой дефиниции советского периода было то, что решение, созданное изобретателем, признавалось изобретением только при условии его соответствия введенным в дефиницию критериям охраноспособности изобретения: "существенная новизна" и "положительный эффект". Эти особенности дефиниции были обусловлены спецификой регулирования отношений в сфере изобретательства в условиях социалистической экономики. Государство признавало созданный изобретателем результат интеллектуальной деятельности изобретением только в том случае, если его охраноспособность подтверждалась государством. Такое признание морально стимулировало изобретателей к созданию новшеств. Вместе с тем это регулирование подвергалось критике, так как получалось, что не получившее охраны техническое решение, например, радио, созданное А.С. Поповым, не может быть признано изобретением, несмотря на то, что по своей природе оно, без сомнения, является изобретением. Предлагалось вывести из определения понятия "изобретение" требование соответствия изобретения критериям охраноспособности.

В 1973 г. был принят следующий акт советского периода - Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях <1> (далее - Положение 1973 г.), в котором определение понятия "изобретение" было уточнено. Законодатель изменил, в частности, ту часть нормы, которая отражала технический характер созданного изобретения. Вместо родового признака **"решение технической задачи"** в дефиниции появился родовой признак **"техническое решение задачи"**. Положением 1973 г. было установлено, что "изобретением признается новое и обладающее существенными отличиями **техническое решение задачи** в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект".

<1> Утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. N 584 (с изм.) // Леонидов Н.Б., Михеева Н.В. Указ. соч. С. 154 - 241.

Замена в определении понятия "изобретение" родового признака **"решение технической задачи"** на родовой признак **"техническое решение задачи"** вызывало дискуссии. Однако в большей степени они носили теоретический характер. Обе формулировки использовались для того, чтобы подчеркнуть технический характер результата интеллектуальной деятельности. Отграничение решений, не имеющих технического характера, вызывало затруднения на практике, в связи с чем в Положение 1973 г. наряду с приведенной выше уточненной дефиницией понятия "изобретение" был введен открытый перечень решений, не являющихся изобретениями.

Перечень включал:

- методы и системы организации и управления хозяйством (планирование, финансирование, снабжение, учет и т.п.);
- условные обозначения (например, дорожные знаки, маршруты и т.п.), расписания, правила (например, правила игры, правила уличного движения и т.п.);
- проекты и схемы планировки сооружений, зданий и территорий (населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, парков и т.п.);
- методы и системы воспитания, преподавания, обучения, грамматические системы языка и т.п.;
- предложения, касающиеся лишь внешнего вида (формы, фасона) изделий, охраняемых в соответствии с законодательством о промышленных образцах.

Кроме того, в Положении 1973 г. впервые была введена норма, устанавливающая перечень объектов, к которым может относиться изобретение. К таким объектам были отнесены устройство, способ, вещество, штаммы микроорганизмов, а также применение устройств, способов, веществ по новому назначению.

Таким образом, в Положении 1973 г. содержание понятия "изобретение" впервые было раскрыто в трех взаимодополняющих положениях законодательства.

Следующий законодательный акт - Закон СССР "Об изобретениях в СССР" <1> был принят в начале 90-х годов прошедшего столетия. Принятием этого Закона ознаменовался переход к единой патентной форме охраны изобретений. Принимая во внимание европейский опыт, советский законодатель не ввел в новый Закон дефиницию понятия "изобретение", ограничившись перечнем решений, не являющихся изобретениями, и перечнем объектов, к которым может относиться изобретение <2>. Этот Закон действовал недолго. В связи с распадом СССР был принят Патентный закон Российской Федерации 1992 г., в котором сохранился тот же подход к раскрытию понятия "изобретение" <3>.

<1> Закон СССР от 31 мая 1991 г. N 2213-1 "Об изобретениях в СССР" // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. N 25. Ст. 703.

<2> Пункты 2, 3 ст. 1 Закона СССР от 31 мая 1991 г. "Об изобретениях в СССР".

<3> Пункты 2, 3 ст. 4 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 42. Ст. 2319.

В 2003 г. в связи с внесением изменений в Закон 1992 г. в законодательстве Российской Федерации вновь появилась дефиниция понятия "изобретение", раскрывающая это понятие через родовой признак "техническое решение".

Перечень объектов, к которым может относиться изобретение, был включен в дефиницию и приведен в соответствие с терминологией Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение TRIPS), согласно которому изобретение может относиться к продукту или способу <1>. Одновременно в Законе был сохранен перечень объектов, не являющихся изобретениями.

<1> Соглашение ТРИПС в базе данных WIPO Lex - официальный сайт ВОИС.

В связи с кодификацией законодательства в области интеллектуальной собственности <1>, произошедшей в 2006 г., и при последующем внесении изменений в ГК РФ раскрытие понятия "изобретение" принципиально не изменилось.

<1> Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Современное раскрытие понятия "изобретение"
в российском законодательстве

Действующим российским законодательством установлено, что "в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению" <1>.

<1> Пункт 1 ст. 1350 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 35-ФЗ).

Нетрудно видеть, что в этом определении сохранены концептуальные подходы к раскрытию понятия "изобретение", сложившиеся в советском изобретательском праве, и основные признаки ранее применявшегося понятия "изобретение", в том числе:

- признак **нематериальной природы** результатов творчества изобретателей (**изобретение - это решение**);
- признак **технического характера** результата интеллектуальной деятельности изобретателей (**техническое решение**);
- признак возможности применения создаваемых изобретателями технических решений **в любой области** народного хозяйства.

Процитированное определение имеет особенность, которая подвергается справедливой критике. Из дефиниции неясен предмет технического решения (что решается?) <1>. Можно предположить, что законодатель решил не перегружать дефиницию указанием того, что **изобретение является техническим решением технической проблемы**, поскольку никакой иной предмет технического решения в истории развития патентного права Российской империи, советского изобретательского права и современного патентного права не рассматривался. Понятие "техническая проблема" применяется в действующих подзаконных актах <2>.

КонсультантПлюс: примечание.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации Э.П. Гаврилова, В.И. Еременко включен в информационный банк согласно публикации - Экзамен, 2009.

<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. М.: ТК Велби; Проспект, 2007. С. 323.

<2> Подпункт 2 п. 35 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утв. Приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. N 316.

Дефиницией установлено, что техническое решение (изобретение) должно относиться к продукту или способу.

К продуктам отнесены, в частности, устройства, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных. Перечень продуктов является открытым, что дает возможность патентования в качестве изобретений технических решений, относящихся к иным продуктам, не

включенным в этот перечень, в частности к комплексам и комплектам. Раскрытие этих понятий приведено в подзаконных актах <1> в виде следующих определений понятий:

<1> Пункт 36 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утв. Приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. N 316.

- к устройству относятся изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);

- к комплексу относятся два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций, например, производственные линии, электрические и компьютерные сети, корабли;

- к комплекту относятся два и более изделия, не соединенных сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение;

- к веществам относятся химические соединения (в частности, нуклеиновые кислоты и белки), композиции (составы, смеси), продукты ядерного превращения;

- штаммами микроорганизмов являются в том числе штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, консорциумы микроорганизмов;

- культурами клеток растений или животных являются линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток;

- генетическими конструкциями являются в том числе плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные;

- белковыми конструкциями являются биологически активные конструкции, в которых один или несколько компонентов характеризуются аминокислотной последовательностью.

Под **способом** понимается процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Существенным в раскрытии понятия "способ" является указание на процесс, т.е. на последовательность действий, протекающих во времени, и на то, что действия осуществляются над материальным объектом с помощью материальных средств.

В соответствии с дефиницией к изобретениям могут относиться технические решения, состоящие в применении продукта или способа по определенному, новому для данного продукта или способа назначению. Сущность таких изобретений, как правило, состоит в том, что известное техническое решение предлагается использовать для другой цели, которая раньше при его создании не преследовалась. Для иллюстрации таких объектов изобретения обычно приводят пример известного клея БФ-6, у которого после его применения в качестве клея были обнаружены дезинфицирующие свойства и его стали применять в качестве ранозаживляющего средства.

Дефиницию дополняет открытый перечень объектов, не признаваемых изобретениями, установленный п. 5 ст. 1350 ГК РФ:

"Не являются изобретениями, в частности:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- 6) решения, заключающиеся только в представлении информации".

Таким образом, в действующем российском законодательстве понятие "изобретение" раскрывается с помощью двух положений ГК РФ, одно из которых можно назвать "позитивным" (норма п. 1 ст. 1350), а другое - "негативным" (норма п. 5 ст. 1350). Это дает основания при проверке технического характера решения, заявленного изобретателем в качестве изобретения, применять и первую, и вторую норму <1>.

<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2009. Л. II. С. 331.

На практике соответствие заявленного изобретения требованию п. 1 ст. 1350 ГК РФ подтверждается техническим характером изобретения. Считается, что описание изобретения подтверждает технический характер изобретения, если в описании раскрыта техническая проблема, стоявшая перед изобретателем, технические средства, позволяющие решить эту проблему (продукт или способ), и получаемый при использовании продукта или способа, в котором воплощено изобретение, технический результат <1>.

<1> Подпункт 2 п. 35, п. 36 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утв. Приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. N 316.

Понятие "технический результат" раскрывается в подзаконных актах <1>.

<1> Пункт 36 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утв. Приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. N 316.

Соотношение содержаний понятия "техническая проблема" и понятия "технический результат" было прокомментировано А.А. Пиленко: "Понятие проблемы совпадает с понятием результата, достигнутого изобретением" <1>. Действительно, если, например, техническая проблема состоит в повышении чувствительности датчика температуры, то технический результат, который достигается при реализации созданного изобретения, должен состоять в повышении чувствительности датчика температуры.

<1> Пиленко А.А. Указ. соч. С. 259.

Если патентуемый объект не обеспечивает достижение технического результата, то, как правило, этот объект является одним из объектов, указанных в п. 5 ст. 1350 ГК РФ. Сложность идентификации объектов, перечисленных в п. 5 ст. 1350 ГК РФ, состоит в том, что нормами ГК РФ не определены такие понятия, как "открытие", "научная теория", "математический метод", "правила и методы игр", "правила интеллектуальной деятельности", "правила хозяйственной деятельности", "решение, заключающееся только в представлении информации". На практике принимается во внимание раскрытие содержания указанных понятий в словарно-справочной и научной литературе, нормативных актах советского периода и в методических документах, которыми пользуются эксперты Роспатента.

К положениям, дополняющим раскрытие понятия "изобретение" в ГК РФ, можно отнести нормы п. 6 ст. 1350 ГК РФ, устанавливающие виды решений, которые по своей природе близки к изобретениям, но не охраняются патентным правом. Это сорта растений и топологии интегральных микросхем. ГК РФ устанавливает, что "не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

- 1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам,

полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов;

2) топологиям интегральных микросхем".

Изъятие обусловлено тем, что патентование технических решений, относящихся к "сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора" и "топологиям интегральных микросхем" в качестве изобретений в рамках традиционно применяемых в патентном праве правовых процедур практически невозможно.

Проработка вопроса о применении процедур патентного права для предоставления правовой охраны этим объектам привела в результате к созданию отдельных правовых режимов их правовой охраны <1>.

<1> См. гл. 73 и 74 ГК РФ.

Изобретение как объект патентного права

Изобретение является результатом интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере.

Изобретение является объектом патентных прав с момента его создания.

Изобретателю, создавшему изобретение, принадлежат интеллектуальные права, в том числе право авторства, исключительное право и право на получение патента. Однако исключительное право является еще не признанным и поэтому еще не действует. Оно может быть признано и начать действовать только в том случае, если изобретение будет внесено в Государственный реестр изобретений Российской Федерации (далее - Государственный реестр изобретений) и на изобретение будет выдан патент <1>.

<1> Пункты 2, 3 ст. 1345, ст. ст. 1346, 1353, 1370, 1371 ГК РФ.

Патент выдается только в том случае, если изобретение соответствует требованиям, предъявляемым ГК РФ к изобретениям (ст. 1349 ГК РФ), требованию достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки (подп. 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ) и условиям патентоспособности изобретения, установленным ГК РФ (ст. 1350 ГК РФ).

Несоответствие изобретения хотя бы одному требованию или условию патентоспособности является препятствием для регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений, выдачи патента на изобретение и признания его объектом исключительных прав. Как следствие, изобретению не может быть предоставлена правовая охрана патентом, изобретатель не может быть признан обладателем исключительного права.

Требования, предъявляемые к изобретению

ГК РФ налагает запрет на патентование некоторых результатов интеллектуальной деятельности.

Согласно п. 4 ст. 1349 ГК РФ "не могут быть объектами патентных прав:

- 1) способы клонирования человека и его клон;
- 2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
- 3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
- 4) результаты интеллектуальной деятельности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали".

Запрет означает, что изобретения, указанные в п. п. 1, 2 и 3, или противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, не могут быть запатентованы, даже если они соответствуют всем условиям патентоспособности изобретения, предусмотренным ГК РФ.

Положения подп. 1, 2 и 3 включены в российское законодательство в целях его сближения с европейским правом, а именно с нормами Директивы Европейского парламента и совета от 6 июля 1998 г. N 98/44/ЕС <1> о правовой охране биотехнологических изобретений.

<1> Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского союза / Под общ. ред. Е.А. Павловой; сост. В.О. Калятин, Е.А. Павлова; Исслед. центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. М.: Статут, 2016. С. 413 - 423.

Политика государств - членов ЕС в области патентования биотехнологических изобретений изложена в преамбуле к указанной Директиве. В частности, в п. 20 Директивы отмечено, что "следует прояснить, что не исключена патентоспособность изобретения, основанного на элементе, выделенном из человеческого тела или полученном иным образом при помощи технического способа, который применим в промышленности, даже если структура этого элемента идентична структуре природного элемента, при условии, что права, предоставляемые патентом, не распространяются на человеческое тело и его элементы в их естественной среде".

Введение этих положений как в европейское, так и в российское законодательство направлено на предупреждение патентования объектов, противоречащих современным представлениям о нормах морали. До введения этих положений в ГК РФ правовая охрана таким результатам в Российской Федерации также не предоставлялась по причине их противоречия нормам морали. Введенный в 2014 г. в ГК РФ прямой запрет на патентование клона человека направлен на исключение дискуссий по вопросу о возможности предоставления патентной охраны клону человека в Российской Федерации.

Требование, налагающее запрет на признание объектами патентных прав изобретений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, включает в себя три самостоятельных основания. Несоблюдения требования хотя бы по одному основанию достаточно для вывода о том, что результат интеллектуальной деятельности не может быть объектом патентных прав.

Следует, однако, отметить, что проверка соблюдения указанного требования по каждому основанию отдельно в практике предоставления правовой охраны вызывает определенные трудности, поскольку ни в законодательных актах Российской Федерации, ни в юридической литературе понятия "решение, противоречащее общественным интересам", "решение, противоречащее принципам гуманности", "решение, противоречащее морали" не определены. Понятия "общественные интересы", "гуманность", "мораль", "принципы гуманности и морали" являются предметами исследования многих наук. При их применении принимается во внимание раскрытие их содержания в словарно-справочной и научной литературе, относящейся, в частности, к области философии, социологии, этики, а также общее представление об общественных интересах, принципах гуманности и морали, сложившееся в российском обществе на современном этапе.

Аналогичные требования предъявляются во многих странах. Интересные примеры изобретений, признанных противоречащими общественному порядку, приводит А.А. Пиленко из немецкой практики конца XIX столетия. Это воровские приборы для взламывания замков, пояса девственности, гробы, приспособленные для удушения мнимых умерших, приборы для незаметного вскрытия конвертов, машины для уничтожения штампов на марках и т.д. <1>.

<1> Пиленко А.А. Указ. соч. С. 311 - 312.

Требование достаточности раскрытия сущности изобретения
в патенте

Требование достаточности (полноты) раскрытия сущности изобретения в патенте рассматривается в

мировой практике как дополнительное требование патентоспособности изобретения <1>.

<1> Введение в интеллектуальную собственность. С. 130.

Изобретение должно быть раскрыто в патенте настолько полно, чтобы любой специалист в той области, к которой относится изобретение, мог осуществить изобретение.

В частности, в описании изобретения в патенте должно быть указано назначение изобретения, раскрыты решаемая изобретателем техническая проблема, сущность изобретения, получаемый технический результат, примеры осуществления изобретения.

Если сущность изобретения охарактеризована в общем виде, в описании изобретения или в уровне техники на дату подачи заявления о выдаче патента (дату подачи заявки) должны быть раскрыты конкретные методы и средства, позволяющие осуществить изобретение с реализацией его назначения.

В ГК РФ требования, предъявляемые к раскрытию изобретения, установлены подп. 2 п. 2 ст. 1375. Описание изобретения должно раскрывать сущность изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Условия патентоспособности изобретения

Условия патентоспособности изобретения установлены ст. 1350 ГК РФ.

Запатентованный в качестве изобретения объект должен:

- соответствовать понятию "изобретение", раскрытому в п. п. 1, 5 ст. 1350 ГК РФ, т.е. являться техническим решением, относящимся к продукту или способу, к применению продукта или способа по определенному назначению;
- не подпадать под действие п. 6 ст. 1350 ГК РФ, т.е. не относиться к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения;
- соответствовать установленным условиям патентоспособности, в том числе:
 - обладать новизной (п. п. 1, 2, 3 ст. 1350 ГК РФ);
 - обладать изобретательским уровнем (п. п. 1, 2, 3 ст. 1350 ГК РФ);
 - являться промышленно применимым (п. п. 1, 4 ст. 1350 ГК РФ).

Условие патентоспособности изобретения "новизна"

Новизна изобретения является обязательным требованием, которое предъявляется к патентуемому изобретению во всех национальных и региональных патентных системах мира <1>.

<1> Введение в интеллектуальную собственность. С. 127 - 128.

Несмотря на то что требование новизны имеет разную форму выражения в законах разных стран, суть этого требования едина: изобретение признается новым, если до определенной даты, обычно даты его приоритета <1>, идентичное изобретение не было создано и раскрыто другим изобретателем неопределенному кругу лиц.

<1> Правила установления приоритета изобретения регламентируются ст. ст. 1381, 1382 ГК РФ.

Требования новизны, предъявляемые в разных странах, отличаются друг от друга характеристикой массива информации, который учитывается при проверке новизны с целью обнаружения в нем раскрытого ранее обществу другим изобретателем идентичного изобретения.

В подавляющем большинстве стран изобретение признается новым, если до даты его приоритета идентичное изобретение не было создано и раскрыто другим изобретателем неопределенному кругу лиц **где-либо в мире**. Это самый высокий уровень требований, предъявляемых при проверке новизны (абсолютная мировая новизна).

В некоторых странах применяется менее требовательный подход к оценке новизны. Изобретение признается новым, если до даты его приоритета идентичное изобретение не было создано и раскрыто другим изобретателем неопределенному кругу лиц **на территории этих стран** (локальная новизна).

В отдельных странах изобретение признается новым, если до даты его приоритета идентичное изобретение не было создано и раскрыто другим изобретателем неопределенному кругу лиц **где-либо в мире, но в определенной области техники**.

Если установлено, что изобретение не ново, как правило, можно говорить о "параллельном" творчестве двух изобретателей.

Знания (массив информации), принимаемые во внимание при проверке новизны, называются **известным уровнем техники**. Поэтому часто говорят, что **изобретение является новым, если оно не является частью известного уровня техники** <1>.

<1> Изобретая будущее. Сер. "Интеллектуальная собственность для бизнеса". N 3. Введение в тему "Патенты для малых и средних предприятий" // Всемирная организация интеллектуальной собственности. С. 26 (сайт ВОИС в сети "Интернет" - www.wipo.int/publications).

Понятие "уровень техники" в патентном праве не связано с уровнем развития техники или технических достижений, принимаемых во внимание при проверке новизны.

Под **известным уровнем техники** понимаются знания, доступные неопределенному кругу лиц на определенную дату. Такой датой практически во всех странах мира является дата приоритета изобретения, которая обычно устанавливается по дате подачи заявления о выдаче патента в национальное или региональное патентное ведомство. В знания, доступные неопределенному кругу лиц (в уровень техники), входят только общедоступные сведения, т.е. сведения, содержащиеся в источнике, с которым любое лицо имеет возможность ознакомиться само либо о содержании которого ему могло быть законным образом сообщено.

Как показано выше, сведения, включаемые в уровень техники, в разных странах существенно отличаются.

В зависимости от географии массива информации, включаемого в уровень техники при проверке новизны изобретения, принято говорить об абсолютной мировой либо локальной новизне.

Если в уровень техники при проверке новизны включается любая информация, ставшая общедоступной где-либо в мире, говорят, что к патентуемым изобретениям предъявляется **требование абсолютной мировой новизны**.

Если в уровень техники при проверке новизны включаются только те знания, которые были раскрыты на дату приоритета изобретения на территории страны, в которой патентуется изобретение, говорят, что к изобретению предъявляется **требование локальной (местной) новизны**.

Информация, опубликованная, продемонстрированная и т.д. до даты приоритета изобретения в других странах, не принимается во внимание при проверке новизны в этом случае.

Если массив информации, включаемый в уровень техники при проверке новизны изобретения, состоит из сведений, относящихся к конкретной области техники, принято говорить о требовании

относительной мировой новизны изобретения.

Информация включается в уровень техники:

- в письменной форме, как правило, путем ее публикации;
- в устной форме, например, в форме лекции, телепередачи;
- в форме показа, например, при демонстрации объекта, в котором воплощено изобретение на выставке или где-либо еще для неопределенного круга лиц;
- в форме открытого применения объекта, в котором воплощено изобретение.

Информация включается в известный уровень техники с даты ее раскрытия в письменной или устной форме неопределенному кругу лиц, даты ее демонстрации, открытого применения. При включении источника информации в уровень техники количество проинформированных об идентичном изобретении лиц не принимается во внимание. Сведения могут быть и мало кому известными, и общеизвестными.

Лица, входящие в неопределенный круг лиц, имеют доступ к общедоступным сведениям в связи с тем, что физический носитель, на котором была размещена информация, был опубликован, поступил в фонд, библиотеку и т.п. В состав опубликованных сведений обычно входят сведения о выдаче патента, опубликованные заявки, рукописи, тексты, напечатанные на средствах печати и хранящиеся в библиотеках, и т.п.

В неопределенный круг лиц не входят лица, оказывавшие автору техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь при создании изобретения, либо только способствовавшие оформлению прав на изобретение, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ либо имевшие сведения об изобретении в связи с руководством работами, и т.п.

Во многих странах к общедоступным сведениям приравниваются сведения об изобретениях, заявленных на патентование в патентное ведомство другими лицами и имеющих более ранний приоритет. Учет таких сведений позволяет избежать патентования тождественных изобретений.

Информация, имеющаяся в известном уровне техники, порочит новизну проверяемого изобретения в том случае, если она содержит сведения об объекте (продукте, способе), в котором воплощено это изобретение, в том числе обо всех признаках этого изобретения. Новизну изобретения не могут опровергнуть два и более источника информации, каждый из которых содержит сведения о части признаков изобретения.

Новизну изобретения может опровергнуть не только вошедшая в уровень техники информация об идентичном изобретении, созданном другим изобретателем. В качестве такой порочащей новизну изобретения информации может быть использована опубликованная самим автором до даты приоритета изобретения информация о сущности изобретения.

Публикация может быть осуществлена также любым лицом, которое получило информацию об изобретении от автора. Такая информация может быть получена, например, в результате экспонирования изобретения на выставке. В целях защиты интересов авторов в случае таких публикаций законодательством многих стран, в том числе и российским, предусмотрен льготный период, предшествующий дате подачи заявления о выдаче патента в патентное ведомство (дате подачи заявки). Льготный период составляет **шесть месяцев**. Если сведения, раскрывающие изобретение, опубликованы в этот период автором или любым лицом, получившим от автора информацию об изобретении, они не могут быть использованы для доказательства отсутствия новизны изобретения. Такое правило принято называть **льготой по новизне**. Вместе с тем, если публикация сведений об изобретении произведена ранее этого срока, такая публикация может опровергнуть новизну.

Применяемые в мировой практике подходы нашли отражение в современном российском законодательстве.

В соответствии с ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники (п. 1

ст. 1350 ГК РФ). Уровень техники для изобретения в соответствии с российским законодательством включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, т.е. в России к изобретению предъявляется требование абсолютной мировой новизны.

В целях исключения патентования тождественных изобретений на имя разных лиц в России в массив общедоступных сведений с даты приоритета включаются не только сведения об изобретениях, заявленных на патентование другими лицами и имеющих более ранний приоритет, как это делается во многих других странах мира, но и сведения о заявленных на патентование другими лицами полезных моделях и промышленных образцах и имеющих более ранний приоритет. Учет полезных моделей и промышленных образцов связан с тем, что заявки на полезные модели и промышленные образцы в процессе производства по ним могут быть преобразованы в заявки на изобретения, как это предусмотрено ст. 1379 ГК РФ.

В соответствии с российским законодательством при проверке новизны изобретений применяется "льгота по новизне", которая по российскому законодательству применяется не только при проверке новизны, но и при проверке изобретательского уровня.

Соответствие изобретения условию "новизна" означает, что изобретение является новым по сравнению с современным, достигнутым в мире состоянием уровня техники, что изобретение отличается от всех ранее созданных в мире изобретений, вошедших в известный уровень техники на дату приоритета изобретения. Подтверждение новизны изобретения требует соответствующей проверки.

Условие патентоспособности изобретения "изобретательский уровень"

В мировой практике смысл условия патентоспособности "изобретательский уровень", предъявляемого к изобретениям, объясняется с использованием термина "неочевидность". Изобретение признается не соответствующим требованию изобретательского уровня в том случае, если оно как решение технической проблемы очевидно специалисту, имеющему обычную квалификацию в той области техники, к которой относится изобретение, или, говоря иначе, оно с очевидностью следует из известного уровня техники. Специалист, имеющий обычную квалификацию, - это специалист со средней квалификацией.

Проверка изобретательского уровня (или неочевидности) становится необходимой в том случае, если изобретение признано новым. Оценочный смысл этого требования состоит в том, что только соответствия изобретения условию "новизна", т.е. его отличия от известного уровня техники, недостаточно для признания изобретения патентоспособным. Отличие патентоспособного изобретения от известного уровня техники должно иметь творческий характер.

Соответствие запатентованного изобретения условию "изобретательский уровень" или условию "неочевидность", как и соответствие условию "новизна", предусмотрено практически всеми патентными системами мира. Проверка соответствия изобретений этому требованию признается наиболее сложной и в определенной степени субъективной <1>.

<1> Введение в интеллектуальную собственность. С. 128, 129.

Если, как отмечено выше, новизну изобретения может опровергнуть только один источник информации, то отсутствие изобретательского уровня изобретения обычно подтверждается двумя, тремя и более источниками.

Так, например, для того, чтобы подтвердить несоответствие комбинационного изобретения условию "изобретательский уровень", необходимо, чтобы и комбинация, и выбор комбинируемых конструктивных элементов (операций, компонентов) были известны из уровня техники.

При оценке изобретательского уровня в мировой практике, как правило, учитывается техническая проблема, которая решается, средства, использованные для ее решения, и получаемый технический результат. Если специалист со средней квалификацией способен поставить проблему, решить ее

известными средствами и получить ожидаемый результат, изобретение признается не соответствующим изобретательскому уровню.

Отечественная методология проверки изобретательского уровня изобретений <1> была детально проработана еще в советский период развития изобретательского права. При проверке изобретательского уровня во внимание принимались признаки изобретения, отличающие его от ближайшего аналога изобретения (прототипа).

<1> В изобретательском праве это условие называлось "существенными отличиями".

Изобретение признавалось соответствующим условию "изобретательский уровень", если отличительные от прототипа признаки были неизвестны из уровня техники или они были известны, но давали в комбинации с признаками прототипа неожиданный технический результат. Такие решения признавались неочевидными.

Описанные выше подходы нашли отражение в самом общем виде в ГК РФ: "Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники" (п. 2 ст. 1350 ГК РФ).

При проверке изобретательского уровня принимается во внимание тот же уровень техники, который принимается во внимание при проверке новизны, а также заявки, поданные другими лицами. Кроме того, действует "льгота по новизне" при противопоставлении источников информации (п. п. 2, 3 ст. 1350 ГК РФ).

Условие патентоспособности изобретения "промышленная применимость"

Требование промышленной применимости было введено в законодательство для того, чтобы подчеркнуть практическую значимость результата интеллектуальной деятельности, то, что изобретение - это не теоретическая разработка, а разработка, предназначенная для воплощения в материальном объекте.

В отечественном законодательстве изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере (п. 4 ст. 1350 ГК РФ). При проверке на соответствие этому условию патентоспособности устанавливается возможность реализации назначения при использовании продукта или способа, в котором воплощено изобретение изобретения.

Невозможность использования может быть связана с ошибками и просчетами, допущенными изобретателем при разработке технического решения, с противоречием изобретения законам природы. Противоречие изобретения законам природы может быть связано с недостаточной образованностью изобретателя, с его искренним заблуждением, иногда - с преднамеренным обманом.

Секретные изобретения

Изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну (секретные изобретения), в отличие от других объектов патентного права (полезных моделей и промышленных образцов) также могут быть признаны объектами патентных прав при условии их соответствия указанным выше требованиям и условиям патентоспособности. Особенности предоставления правовой охраны секретным изобретениям связаны с порядком подачи и рассмотрения таких заявок, государственной регистрацией секретных изобретений и выдачей на них патентов, распространением сведений о секретных изобретениях, т.е. с процедурной стороной правовой охраны таких изобретений (ст. ст. 1401 - 1402 ГК РФ).

§ 2. Понятие и условия патентоспособности полезной модели

Природа полезной модели как результата интеллектуальной

деятельности и виды полезных моделей

Природа полезной модели и изобретения едина. Специалисты называют полезные модели малыми изобретениями.

Полезные модели как изобретения являются техническими решениями технических проблем, которые предусматривают применение технических средств. При использовании полезной модели проявляется технический результат (явление, свойство).

Определение "малое" применяется в отношении полезных моделей в связи с тем, что при патентовании полезных моделей к ним предъявляются менее высокие требования, чем к изобретениям. Говоря иначе, разработка полезной модели требует меньших творческих усилий, чем разработка изобретения.

Разделение на виды, которое применяется к изобретениям и рассмотрено выше (пионерские и усовершенствования, крупные, комбинационные, перенос и использование материала, основные и дополнительные, т.е. зависимые, служебные), теоретически применимо и для полезных моделей. На практике же вряд ли удастся найти пионерские и крупные полезные модели, потому что такие творческие результаты обычно имеют длительный срок применения и создатели обычно патентуют их как изобретения.

Понятие полезной модели

ГК РФ установлено, что "в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству" <1>.

<1> Пункт 1 ст. 1351 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Для раскрытия понятия "полезная модель" законодателем использованы те же основные признаки, которые применены для раскрытия понятия "изобретение", а именно в определение включен признак **нематериальной природы** полезной модели как результата интеллектуальной деятельности (**полезная модель - это решение**) и признак технического характера **этого** результата (полезная модель - это **техническое решение**).

Определение понятия "полезная модель" в ГК РФ, как и определение понятия "изобретение", дополнено открытым перечнем объектов, не признаваемых полезными моделями (п. 5 ст. 1351). Перечень объектов, не являющихся полезными моделями, идентичен перечню объектов, не являющихся изобретениями (п. 5 ст. 1350).

Таким образом, понятие "полезная модель", как и понятие "изобретение", раскрывается с помощью двух положений ГК РФ, одно из которых можно назвать "позитивным" (норма п. 1 ст. 1351), а другое - "негативным" (норма п. 5 ст. 1351). Это, как и в случае изобретений, предполагает, что при проверке технического характера решения, заявленного изобретателем в качестве полезной модели, можно применять и первую, и вторую норму.

Определение понятия "полезная модель" в ГК РФ так же, как и определение понятия "изобретение", дополнено перечнем объектов, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей (п. 6 ст. 1351 ГК РФ). Перечень таких объектов для полезных моделей идентичен такому же перечню для изобретений (п. 6 ст. 1350 ГК РФ).

Отличие понятия "полезная модель" от понятия "изобретение" состоит в круге объектов, к которым может относиться полезная модель. Для полезных моделей это только устройства. Полезная модель не может относиться к веществам, штаммам микроорганизмов, культурам клеток растений или животных, способам, а также к применению этих продуктов или способа по новому назначению.

Практика толкования понятия "устройство" длительное время была неустойчивой. Одни

специалисты относили к устройствам изделия, являющиеся "конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве", как это было регламентировано советскими нормативными правовыми актами <1> (машины, приборы, аппараты, инструмент, тара, детали машин, мебель, посуда, обувь и т.п.). Другие опирались на очень широкие определения понятия "устройство", содержащиеся в толковых словарях. Второе толкование приводило к выдаче патентов на полезные модели, относящиеся к совокупности устройств: агрегатам, автоматическим линиям, оборонным комплексам, системам спутниковой связи, заводам, развязкам дорог и т.п. Такая практика, по мнению ряда специалистов, не соответствовала определению понятия "полезная модель", содержащемуся в ГК РФ, согласно которому полезная модель должна относиться "к устройству", т.е. к одному устройству. Кроме того, такая практика противоречила концепции законодательства о полезных моделях.

<1> Пункт 1.13 Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74), утвержденной председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 13 декабря 1973 г. (далее - Инструкция ЭЗ-2-74).

Изначально полезная модель предназначалась для нужд малого и среднего бизнеса <1>. По этому поводу Н.В. Киреева пишет: "Предполагалось, что полезная модель будет востребована для патентной охраны технически несложной продукции, которая поддается быстрому освоению на производстве. Исходя из этого, можно определить круг продуктов, которые с точки зрения патентного законодательства целесообразно относить к устройствам. Безусловно, в данный круг не должны входить технически сложные продукты, появившиеся в результате наукоемких разработок и имеющие, как правило, длительный жизненный цикл. С этой точки зрения нелогично относить к устройствам, охраняемым в качестве полезных моделей, например, многоуровневую автомобильную развязку, комплекс зданий и оборудования мясокомбината, глобальную навигационную спутниковую систему и т.п. В принципе, определять подобные объекты как "устройства" нелогично и с бытовой точки зрения. Такие объекты определяются как "комплексы", "системы" и т.п. Они включают совокупность устройств, объединенных для совместного использования, но не находящихся в конструктивном и функциональном единстве" <2>. Эта позиция близка к позиции Суда по интеллектуальным правам, в одном из решений которого отмечено, что "физическое объединение в едином корпусе нескольких устройств, объединенных для совместного использования, не является, безусловно, необходимым для установления конструктивного единства устройства, а совместное использование устройств не является достаточным признаком для признания их совокупности новым устройством" <3>.

<1> Как защитить интеллектуальную собственность в России: Правовое и экономическое регулирование: Справ. пособ. / Под ред. А.Д. Корчагина. М.: ИНФРА-М, 1995. С. 106.

<2> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 2018. С. 430 - 431.

<3> Постановления Президиума СИП от 1 июня 2015 г. N C01-139/2015 по делу N СИП-926/2014, от 4 июня 2015 г. N C01-309/2015 по делу N СИП-979/2014; решение СИП от 2 июня 2015 г. по делу N СИП-26/2015.

В целях формирования устойчивой правоприменительной практики толкования понятия "устройство" законодатель разграничил понятия "устройство" (единичное устройство) и "комплекс" (совокупность устройств) в подзаконных актах, относящиеся к полезным моделям <1> и к изобретениям <2>.

<1> Пункт 35 Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утв. Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 701 (зарегистрированы в Минюсте России 25 декабря 2015 г., рег. N 40244).

<2> Пункт 36 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утв. Приказом

Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. N 316 (зарегистрированы в Минюсте России 11 июля 2016 г., рег. N 42800).

Полезная модель как объект патентного права

Полезная модель, как и изобретение, относится к результатам интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере.

Патент на полезную модель выдается только в том случае, если полезная модель соответствует требованиям, предъявляемым ГК РФ к полезным моделям (ст. 1349 ГК РФ), требованию достаточности раскрытия сущности полезной модели в документах заявки (п. 2 ст. 1375 ГК РФ) и условиям патентоспособности полезной модели, установленным ГК РФ (ст. 1351 ГК РФ).

Выдача патента на полезную модель не может быть осуществлена, если полезная модель не соответствует хотя бы одному требованию или условию патентоспособности полезной модели.

Требования, предъявляемые к полезной модели

ГК РФ устанавливает, что полезные модели, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, не могут являться объектами патентных прав (п. 3 ст. 1349). Проверка на наличие сведений, составляющих государственную тайну, в заявке на полезную модель осуществляется сразу после подачи заявки на выдачу патента на полезную модель. Проверка проводится по единым правилам, утвержденным Правительством РФ для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов <1>.

<1> Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 928 "О порядке проведения проверки наличия в заявках на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну" (с изм.) (далее - Постановление Правительства РФ N 928).

Остальные требования, предъявляемые к полезным моделям в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК РФ, идентичны требованиям, предъявляемым к изобретениям. Поэтому все приведенные выше пояснения, касающиеся проверки соответствия изобретений п. 4 ст. 1349 ГК РФ, применимы и к полезным моделям.

Требование достаточности раскрытия сущности полезной модели в патенте

Требования, предъявляемые к раскрытию сущности полезной модели в патенте, совпадают с требованиями, предъявляемыми к раскрытию сущности изобретения в патенте. Описание полезной модели должно раскрывать сущность полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в той области техники, к которой относится полезная модель (подп. 2 п. 2 ст. 1376 ГК РФ).

Условия патентоспособности полезной модели

Условия патентоспособности полезной модели установлены ст. 1351 ГК РФ.

Запатентованный в качестве полезной модели объект должен:

- соответствовать раскрытию понятия "полезная модель", содержащемуся в п. п. 1, 5 ст. 1351 ГК РФ, т.е. являться техническим решением, относящимся к устройству;
- не подпадать под действие п. 6 ст. 1351 ГК РФ, т.е. не относиться к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели;
- соответствовать установленным условиям патентоспособности, в том числе:
- обладать новизной (п. п. 1, 2, 3 ст. 1351 ГК РФ);

- являться промышленно применимым (п. п. 1, 4 ст. 1351 ГК РФ).

Новизна полезной модели

Несмотря на то что уровень требований, предъявляемых к полезной модели, во всем мире ниже, чем уровень требований, предъявляемых к изобретению, требование новизны предъявляется к полезной модели во всех странах, где законодательство предусматривает правовую охрану полезных моделей.

К полезной модели применимы все общие положения о новизне изобретений, изложенные выше.

В большей степени совпадают и нормы ГК РФ, регламентирующие правила проверки новизны изобретений и полезных моделей. В том числе совпадают нормы, устанавливающие требования к уровню техники, льготному сроку, а также предусматривающие учет при проверке новизны заявок, поданных другими лицами.

Отличительная особенность состоит в признаках полезной модели, принимаемых во внимание при проверке новизны. Если при проверке новизны изобретения во внимание принимаются все признаки изобретения, то при проверке новизны полезной модели во внимание принимаются только существенные признаки (п. 2 ст. 1351 ГК РФ). Эта особенность имеет методологический характер, и она будет рассмотрена ниже.

Соответствие полезной модели условию "новизна" означает, что сущность полезной модели как технического решения является новой по сравнению с современным, достигнутым в мире состоянием уровня техники, и что полезная модель отличается от всех ранее созданных в мире изобретений и полезных моделей, вошедших в известный на дату приоритета полезной модели уровень техники. Подтверждение новизны полезной модели без проверки новизны по определенным правилам невозможно.

Условие патентоспособности полезной модели "промышленная применимость"

Требование промышленной применимости, предъявляемое к полезной модели, полностью совпадает с требованием промышленной применимости, предъявляемым к изобретениям (п. 4 ст. 1351 ГК РФ).

§ 3. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца

Природа промышленного образца как результата интеллектуальной деятельности

Среда обитания современного человека насыщена высокотехнологичными, эстетически привлекательными изделиями - вещами, созданными человеком для удовлетворения своих потребностей. Это изделия, имеющие бытовое назначение, в том числе мебель, одежда, посуда, бытовая техника, иная утварь, печатная, издательская продукция, оргтехника, средства производства, электронные средства связи, транспортные средства и многое другое.

Человек изготавливает вещи с новыми функциями и обновляет давно используемые, улучшая их эксплуатационные характеристики и внешний вид, так как ему свойственно стремление пользоваться вещами удобными, безопасными, надежными, долговечными и, что важно, украшающими среду его обитания. Эти задачи решают не только изобретатели, творчество которых является драйвером технологического прогресса, но и дизайнеры - художники, работающие в промышленности и заботящиеся о том, чтобы технические решения (изобретения и полезные модели) воплощались в привлекательных с эстетической точки зрения и удобных в пользовании изделиях.

Деятельность художников в промышленности приобрела специальные названия в XX в. Их было несколько: художественное конструирование, художественное проектирование, дизайн. При этом термин "дизайн" стал употребляться в трех значениях. Дизайном в современном мире называют собственно сам

процесс художественного конструирования (проектирования), результат этого процесса (дизайн-проекты, эскизы, макеты и другие визуальные материалы) и осуществленные проекты: изделия, средовые и иные объекты, в которых воплощены предложенные дизайнером решения <1>. Разработчиков внешнего вида изделий стали называть художниками-конструкторами, художниками-проектировщиками, художниками-графиками или дизайнерами.

<1> См.: Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна: Учеб. пособ. (конспект лекций). М.: МЗ-Пресс, 2001. С. 5.

В современном мире дизайн признается глобальным явлением в жизни общества, неосознанным в полной мере феноменом и важнейшим фактором, определяющим конкурентоспособность товаров <1>.

<1> См.: Папанек В. Дизайн для реального мира / Пер. с англ. М.: Издатель Д. Аронов, 2004. С. 354 - 378; Рунге В.Ф. и др. Основы теории и методологии дизайна. М.: МЗ-Пресс, 2001. С. 5 - 33.

Развитие технологий привело к тому, что в XXI в. число специализаций в сфере дизайна стремительно выросло: промышленный дизайн, графический дизайн, компьютерный дизайн, дизайн архитектурной среды, включающий ландшафтный дизайн, дизайн выставочных композиций и праздничного оформления, дизайн одежды и аксессуаров, 3D-дизайн, выделившийся из графического дизайна.

Разрабатываются новые, полярные по целям и назначению концепции дизайна, например арт-дизайн и интегрированный дизайн. Арт-дизайн нацелен на повышение потребительского спроса путем создания внешнего вида изделия, черты зрительного образа которого теряют функциональность, но вместе с тем оставляют очень сильное эмоциональное впечатление <1>. Интегрированный - на всестороннее удовлетворение утилитарных потребностей человека.

<1> См.: Михайлов С.М., Кулеева Л.М. Основы дизайна: Учебник. Казань: Новое знание, 1999. С. 45.

Разнообразные направления деятельности дизайнеров являются барьером, препятствующим созданию всеобъемлющего определения понятия "дизайнерская деятельность", которое предметно и исчерпывающе раскрывало бы все возможные ее цели. Вместе с тем исследователи признают, что в отличие от деятельности художника как таковой, нацеленной на создание произведения искусства, и деятельности инженера-конструктора как таковой, нацеленной на создание объекта техники, деятельность дизайнера состоит в двойственном целеполагании.

Предложенное дизайнером решение, относящееся к формообразованию проектируемого изделия, должно, с одной стороны, обеспечивать возможность выполнения изделием своих утилитарных функций, а с другой - обеспечивать его эстетическую привлекательность.

Нацеленная на такие результаты работа - сложный многоступенчатый процесс, включающий подготовку проектного задания, изучение аналогов и прототипов проектируемого объекта, исследование инновационных решений, которые могут быть использованы в проекте, и разработка концепции дизайна. Результат проектирования состоит в создании модели проектируемого изделия (или иного объекта дизайна), обладающей определенными утилитарными функциями и эстетическими особенностями, отвечающими требованиям проектного задания.

В ходе разработки концепции сначала создается образ проектируемого изделия, отвечающий поставленным задачам, но еще не имеющий материального воплощения. Образ - это результат интеллектуальной деятельности, решение, определяющее форму (конфигурацию) изделия, элементы декорирования формы.

Созданный дизайнером образ сначала материализуется в проекте, в чертежах и рисунках, а затем

воплощается в изделии. Объекту дизайна (изделию), в котором затем воплощается разработанное дизайнером решение, должны быть присущи все предусмотренные заданием утилитарные функции. Кроме того, изделие должно обладать эстетической привлекательностью, задуманной дизайнером.

Разработанное дизайнером решение обеспечивает достижение указанных двух целей и, соответственно, имеет двойственную природу: техническую составляющую, обеспечивающую реализацию изделием утилитарных функций (близость к изобретениям), и эстетическую составляющую, обеспечивающую привлекательность внешнего вида изделия (близость к произведениям искусства).

Реализация изделием его назначения и иных утилитарных функций обеспечивается как конструктивными элементами изделия, видимыми в процессе его эксплуатации и являющимися элементами его внешнего вида, так и конструктивными элементами, невидимыми в процессе эксплуатации изделия.

Эстетический образ изделия (образ его внешнего вида) формируется только теми конструктивными элементами изделия, которые видимы в процессе эксплуатации изделия.

Объектом правовой охраны в соответствии с законодательством о промышленных образцах (промышленным образцом) является та составляющая результата интеллектуальной деятельности дизайнера, которая воспринимается визуально как внешний вид изделия и создает эстетический образ изделия при его эксплуатации (потреблении).

Конструктивные элементы изделия, невидимые в процессе его эксплуатации, т.е. не влияющие на формирование зрительного образа изделия, на эстетические особенности внешнего вида изделия, к промышленному образцу отношения не имеют.

Понятие промышленного образца

Понятие "промышленный образец" прошло большой исторический путь развития, но до настоящего времени во многих странах применяются сложные для понимания определения. Изначально промышленные образцы называли моделями и рисунками, а дизайнеров - изобретателями.

Термины "модель" и "рисунок" применяются и в настоящее время в законах ряда стран. Например, согласно Закону о промышленных образцах Японии <1> промышленный образец - это "форма, модель, цвет или комбинация этих признаков в изделии (включая часть изделия), которые производят эстетическое зрительное впечатление". Идентичное определение содержится в законодательстве Республики Корея <2>. В соответствии с Федеральным законом об охране промышленных образцов Австрии промышленный образец - это "модель внешнего вида промышленного продукта" <3>, а в соответствии с законодательством Франции 1994 г. <4> к промышленным образцам относятся "любые новые рисунки, новые трехмерные пространственные формы промышленных изделий, которые отличаются от им подобных особенной и заметной конфигурацией...".

<1> Глава 1 п. 2 (1) Закона Японии о промышленных образцах от 13 апреля 1959 г. N 125, измененного Законом от 22 декабря 1999 г. N 220 и введенного в действие 6 января 2001 г.

<2> Закон Республики Корея о промышленных образцах от 31 декабря 1961 г. с изменениями от 29 декабря 1995 г.

<3> Федеральный закон Австрии о защите промышленных образцов от 7 июня 1990 г.

<4> Кодекс интеллектуальной собственности Франции от 1 июля 1992 г., с изменениями от 9 февраля 1994 г., ч. 1 - авторское право, ч. 5 - промышленные образцы.

В связи с глобализацией экономических связей законодатели многих стран разрабатывают новые, более простые дефиниции промышленного образца либо дополняют имеющиеся уточняющими положениями.

Задача по созданию простой и понятной дефиниции была успешно решена законодателем Европейского союза. В конце 90-х годов прошлого столетия было создано новое региональное европейское законодательство, раскрывающее понятие "промышленный образец" через родовой признак "внешний вид изделия".

Директивой N 98/71/ЕС Европейского парламента и совета Европейского союза от 13 октября 1998 г. по правовой охране промышленных образцов (далее - Директива ЕС) было установлено, что промышленный образец - это "внешний вид всего или части изделия, получаемый, в частности, из линий, контуров, цветов, формы, текстуры и (или) материалов самого изделия и (или) его орнаментации". Отдельным положением Директивы ЕС оговорено, что не предоставляется правовая охрана чертам внешнего вида изделия, полностью зависящим от технических функций изделия, невидимым в процессе обычной эксплуатации <1>.

<1> Статьи 1, 7 Директивы Европейского парламента и совета от 13 октября 1998 г. N 98/71/ЕС "О правовой охране дизайна" // Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского союза / Под общ. ред. Е.А. Павловой; сост. В.О. Калятин, Е.А. Павлова; Исслед. центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. М.: Статут, 2016. С. 297 - 298.

После принятия Директивы ЕС не только государства - члены ЕС, но и другие страны стали использовать имеющуюся в ней дефиницию для корректировки национальных норм. Например, аналогичная дефиниция включена в современное законодательство Австралии, согласно которому промышленный образец - это "**внешний вид изделия**, включающий форму, конфигурацию (структуру), модель (образец, образчик, шаблон) и украшение изделия" <1>. Для сравнения можно привести неактуальную дефиницию, которая содержалась в утратившем силу Законе Австралии о промышленных образцах: "Промышленный образец - это характерные признаки формы, конфигурации, модели или украшения, воплощенные в изделии, которые в законченном изделии воспринимаются глазом, но не включают способ или принцип конструкции".

<1> Раздел 1, ч. 2 Закона Австралии о промышленных образцах 1906 г. с изменениями от 2003 г.

Первый российский Закон о промышленных образцах 1864 г. устанавливал, что "изобретатель рисунка или модели, предназначенных для воспроизведения в заводских, фабричных и ремесленных изделиях, может обеспечить себе на определенный срок право исключительного пользования изобретением". Г.Ф. Шершеневич разъяснял, что "под рисунком следует понимать изображение сочетания цветов и узоров для поверхности изделий, например, для материй, ковров, обоев, а под моделью - изображение формы изготавливаемых изделий" <1>. В.И. Штейнингер комментировал, что "фабричным рисунком или моделью... считается всякий результат изобретательской деятельности в области формообразования, граничащий, с одной стороны, с изобретением, а с другой - с произведениями искусства, от которых рисунок или модель могут отличаться, по существу, лишь тем, что они предназначены для воспроизведения (повторного) на промышленных изделиях, т.е. на предметах материального пользования, тогда как в произведениях искусства имеется в виду удовлетворение эстетического чувства" <2>.

<1> Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Спарк, 1995. С. 262 - 263.

<2> Фабричные рисунки и модели въ России // Инженеръ-технологъ Штейнингеръ В.И. С.-Петербургъ: Изданіе инж. А.Ф. Астафьева, 1909. С. 4.

В российском законодательстве понятие "промышленный образец" впервые появилось в 1924 г., но только в названии Постановления ЦИК и СНК Союза СССР "О промышленных образцах (рисунках и моделях)" <1>, а первая дефиниция - лишь в 1965 г. <2>.

<1> Постановление ЦИК и СНК Союза СССР от 12 сентября 1924 г. "О промышленных образцах (рисунках и моделях)" // Кирзнер А.М., Петровский В.В. Патентное и авторское право: Законы о патентах на изобретения, о промышленных образцах (рисунках и моделях), о товарных знаках и об авторском праве. Л.: Рабочий суд, 1927. С. 110 - 120.

<2> Положение о промышленных образцах. Утверждено Постановлением Госкомизобретений СССР от 3 августа 1965 г. N 49 и Постановлением Государственного комитета по координации научно-исследовательских работ СССР от 5 августа 1965 г. N 232 на основании Постановления Совета Министров СССР от 9 июля 1965 г. N 535.

В процессе дальнейшей эволюции законодательства определение претерпевало постоянные изменения <1>. Промышленным образцом признавалось:

<1> Изменения в дефиницию не были внесены только в связи с кодификацией законодательства, произошедшей в 2006 г. и принятием части четвертой Гражданского кодекса РФ (Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ).

"художественное решение изделия" (1965 г.);

"художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид" (1981 г.);

"художественное и художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия" (1991 г.);

"художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид" (1992 г.);

"художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид" (2003 г.);

"решение внешнего вида изделия" (2014 г.).

Практику корректировки дефиниции не следует считать чем-то необычным. По этому поводу В.М. Сергеев писал, что "ни одна дефиниция не может в полном объеме охватить все свойства и стороны определяемого объекта, каждая со временем переосмысливается и требует совершенствования для более полного удовлетворения потребностей новых общественных отношений" <1>.

<1> Сергеев В.М. Оптимальные критерии понятия (Промышленные образцы) // Вопросы изобретательства. 1991. N 1. С. 35 - 39.

Важным во всех этих определениях было то, что понятие "промышленный образец" раскрывалось через родовой признак "решение", т.е. промышленный образец рассматривался и рассматривается как результат интеллектуальной деятельности (ст. 1225 ГК РФ), т.е. нематериальное благо.

Вместе с тем раскрытие понятия "промышленный образец" с помощью сочетания слов "художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия" с 1981 до 2014 г. давало основания полагать, что признаками промышленного образца могут быть не только признаки внешнего вида изделия, но и признаки, раскрывающие особенности его "внутреннего" конструктивного исполнения. Однако не визуализирующиеся во внешнем виде признаки изделия не могут характеризовать промышленный образец как результат интеллектуальной деятельности в соответствии с тем пониманием его природы, которое сложилось не только в России, но и в мировой практике <1>. Так, например, А.И. Доркин в 1984 г. писал, что "не признаются промышленными образцами художественно-конструкторские решения изделий, не обозреваемых в процессе эксплуатации" <2>.

<1> Статья 3, п. 12 преамбулы к Директиве Европейского парламента и совета N 98/71/ЕС от 13 октября 1998 г. // Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского союза / Под общ. ред. Е.А. Павловой; сост. В.О. Калятин, Е.А. Павлова; Исслед. центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. М.: Статут, 2016. С. 297.

<2> Патентоведение: Учебник для вузов / Е.И. Артемьев, М.М. Богуславский, Р.П. Вчерашний и др.; под ред. В.А. Рясенцева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1984. С. 352.

В современных социально-экономических условиях российская дефиниция промышленного образца была упрощена и сближена с европейской при внесении изменений в ГК РФ в 2014 г. <1>.

<1> Пункт 1 ст. 1352 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений и части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В действующей редакции ГК РФ понятие "промышленный образец" раскрывается совокупностью норм.

Основная норма п. 1 ст. 1352 ГК РФ устанавливает: "В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства".

Эта норма дополнена требованием, предъявляемым к существенным признакам промышленного образца: "К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие **эстетические особенности** внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия".

Процитированное положение усилено запретом, установленным подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ: "Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия".

Запрет дополняет положение п. 1 ст. 1352 ГК РФ: "Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца".

Таким образом, законодатель не оставляет сомнений, что промышленный образец как решение внешнего вида изделия характеризуется признаками внешнего вида изделия, т.е. видимыми в процессе его эксплуатации, и является решением эстетической задачи, а не технической.

Раскрытие характера признаков, которыми может быть охарактеризован промышленный образец (п. 1 ст. 1352 ГК РФ), и два других положения, касающихся исключения из охраны функциональных признаков (п. 1 ст. 1352 и подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ), следует рассматривать как неотъемлемую часть определения понятия "промышленный образец", так как, принимая во внимание только основную норму, невозможно отграничить техническое решение внешнего вида изделия от решения эстетической задачи.

Новая дефиниция промышленного образца сближена с европейской дефиницией, процитированной выше.

Термину "изделие" в российском законодательстве о промышленных образцах дается более широкое толкование, чем имеющиеся в словарях.

Требованиями к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 695 <1> (далее - Требования ПО), установлено что "под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковка, этикетка, составное изделие, набор (комплект) изделий, шрифт, а также самостоятельная часть изделия".

<1> Официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.rupto.ru>.

Составные изделия - это изделия, состоящие из компонентов, предназначенных для сборки составного изделия (например, модульные изделия, автомобили). Особенность, отличающая составное изделие от остальных изделий, состоит в том, что оно может быть подвергнуто разборке и повторной сборке. Под компонентом для сборки составного изделия понимается самостоятельная часть составного изделия, предназначенная для его сборки, которая может быть демонтирована без нарушения ее целостности и повторно использована для сборки составного изделия.

В соответствии с Требованиями ПО одним изделием может быть признана совокупность изделий, входящих в комплект (набор), например, комплект одежды, набор постельного белья, чайный сервиз.

Очень важно, что Требования ПО относят к изделиям самостоятельные части изделий. Это положение имеет большое практическое значение, так как оно расширяет возможности правовой охраны дизайнерских разработок. К самостоятельным частям изделия Требования ПО относят обособленные части изделия, например, компоненты для сборки в составное изделие, рисунки, графические символы, логотипы, нанесенные на поверхность изделия при его производстве (например, на одежду, посуду и т.п.). В качестве части изделия рассматривается одно из изделий, входящих в набор изделий (например, предмет мебельного гарнитура). Самостоятельная часть изделия необязательно должна быть отделимой от изделия, как отделяется компонент для сборки. Например, самостоятельной частью изделия "кружка" может являться ее ручка, а изделия "кепка" - ее козырек.

Еще одна особенность российской дефиниции промышленного образца состоит в том, что она содержит указание на виды изделий, к которым должен относиться промышленный образец. Это изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, т.е. изделия массового производства.

Включение характеристики видов изделий в дефиницию промышленного образца связано со стремлением законодателя подчеркнуть предназначенность результатов творчества дизайнеров для воплощения в изделиях массового производства, обладающих утилитарными функциями.

Законодатель стремится отграничить результаты творчества дизайнеров от результатов творчества художников, создающих произведения изобразительного искусства. Вместе с тем нельзя не отметить некоторую условность такого разграничения, в частности, если принять во внимание возможности современных технологий, позволяющие изготавливать безупречные копии произведений изобразительного искусства в необходимом количестве.

Определение понятия промышленного образца не предусматривает обязательное соответствие промышленного образца условиям патентоспособности, предусмотренным ГК РФ, и какие-нибудь требования в отношении эстетической привлекательности внешнего вида изделия. Это означает, что любое решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, в том числе не патентоспособное и непрофессионально выполненное с точки зрения дипломированного дизайнера, является промышленным образцом.

Промышленные образцы подразделяются на **объемные и плоскостные** в зависимости от формы изделия, к которому они относятся.

В мировой практике предоставления правовой охраны промышленным образцам все изделия и, соответственно, промышленные образцы классифицируются по правилам Международной классификации промышленных образцов, принятой Локарнским соглашением, заключенным 8 октября 1968 г. в г. Локарно (МКПО). Россия является участницей Локарнского соглашения и при предоставлении правовой охраны промышленным образцам в России также осуществляется их классификация в соответствии с этим классификатором.

Промышленный образец как объект патентного права

Промышленный образец является результатом интеллектуальной деятельности в сфере дизайна.

Промышленный образец может быть признан объектом патентных прав только в том случае, если он

соответствует предъявляемым к нему требованиям (ст. ст. 1231.1 и 1349 ГК РФ) и условиям патентоспособности, установленным ГК РФ (ст. 1352 ГК РФ).

Несоответствие промышленного образца хотя бы одному требованию или условию патентоспособности является препятствием для признания его объектом патентных прав.

Требования, предъявляемые к промышленному образцу

Промышленный образец не должен содержать сведения, составляющие государственную тайну (п. 3 ст. 1349 ГК РФ). Промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с ГК РФ не предоставляется.

К таким промышленным образцам могут быть отнесены, в частности, решения внешнего вида изделий военной техники, включающие признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия. В качестве примера можно привести решение внешнего вида воздушного транспортного средства, форма которого влияет на его аэродинамические характеристики.

Во избежание установленного ГК РФ запрета сразу после подачи заявления о выдаче патента на промышленный образец осуществляется проверка поданных заявок на промышленные образцы на наличие в них сведений, составляющих государственную тайну. Правила проверки едины для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов <1>.

<1> Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 928 "О порядке проведения проверки наличия в заявках на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну" (с изм.).

Правовая охрана промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, не предоставляется во многих развитых странах, в частности в США.

В российской практике случаи подачи заявок на промышленные образцы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, практически не встречаются.

Промышленный образец не должен противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали (п. 4 ст. 1349 ГК РФ).

Подобного рода требования применяются во всех государствах - участниках Парижской конвенции к регистрируемым товарным знакам и промышленным образцам, в частности, в странах Европейского союза <1>. Требования нацелены на охрану общественных интересов и поддержание сложившихся в обществе моральных устоев, представлений о гуманности. Регистрация в государственных реестрах и предоставление правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, может привести к возмущению общественности. Такие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в профессиональной среде иногда называют скандальными. Проверка соблюдения данного требования осуществляется с учетом представлений об общественных интересах, принципах гуманности и морали, сложившихся в конкретном государстве.

<1> Статья 8, п. 16 преамбулы к Директиве Европейского парламента и совета от 13 октября 1998 г. N 98/71/ЕС "О правовой охране дизайна" // Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского союза / Под общ. ред. Е.А. Павловой; сост. В.О. Калятин, Е.А. Павлова; Исслед. центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. М.: Статут, 2016. С. 297 - 298.

К промышленным образцам, не соответствующим указанному требованию, в практике Роспатента <1> относят, в частности:

<1> Практика СИП по оценке охраноспособности таких промышленных образцов еще не наработана.

- решения внешнего вида изделия, оскорбляющие человеческое достоинство, национальные или религиозные чувства, имеющие непристойное, жаргонное или циничное содержание, или способные вызвать ассоциации с чем-либо, имеющим непристойное, жаргонное или циничное содержание. Признаками таких решений может быть, например, шрифтовая графика, включающая нецензурную лексику, нацистскую символику или лозунги, ироничные изображения символов веры и т.п.;

- решения внешнего вида изделий, имеющих назначение, противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали (например, решения внешнего вида средств эвтаназии, орудий пыток и т.п.) <1>.

<1> Приказ Роспатента от 24 июля 2018 г. N 127 "Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата" (далее - Руководство ПО).

Промышленный образец не должен включать, воспроизводить или имитировать официальные символы, наименования или отличительные знаки (ст. 1231.1 ГК РФ). Охрана внешнему виду изделия в качестве промышленного образца не предоставляется и в том случае, если внешний вид изделия имитирует какой-либо официальный символ, наименование или отличительный знак либо их включает. К официальным символам, наименованиям и отличительным знакам указанной статьей отнесены:

- государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.);

- сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их символы и знаки;

- официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

Официальные символы, наименования и отличительные знаки, их имитации либо их узнаваемые части могут быть включены в промышленный образец только в качестве неохраняемого элемента при условии, что на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

Статья 1231.1 ГК РФ базируется на ст. 6-ter Парижской конвенции, относящейся к товарным знакам и знакам обслуживания и направленной на охрану публичного интереса и суверенитета государств - членов Союза по охране промышленной собственности, связанных с национальной государственной символикой и отличительными знаками, а также на охрану интересов международных организаций, связанных с использованием символики и наименований таких организаций. Статьей 6-ter установлены международные нормы, которые предусматривают обязанность каждого государства - участника Парижской конвенции не допускать регистрацию или использование в качестве товарного знака или в качестве элемента товарного знака официальных символов, наименований или отличительных знаков.

Тем самым ст. 6-ter гарантирует соблюдение права каждого государства - участника Парижской конвенции на контроль использования символов его государственного суверенитета.

Кроме того, ст. 6-ter Парижской конвенции предупреждает введение потребителя в заблуждение в отношении происхождения продукции, обозначенной государственными официальными символами и отличительными знаками, наименованиями международных организаций, их официальными символами и знаками. Под происхождением в таком случае понимается то, что знак принадлежит соответствующему органу государственной власти какого-либо государства, а не то, что продукция произведена на территории какого-либо государства.

В последние десятилетия многие государства и региональные организации при поддержке ВОИС распространили действие ст. 6-ter Парижской конвенции на промышленные образцы, включив в свои национальные законы соответствующие нормы. В частности, такие нормы включены в Директиву ЕС по промышленным образцам.

Соответствующие изменения внесены и в российское законодательство.

Статья 1231.1 появилась в ГК РФ в 2014 г. в связи с принятием Закона N 35-ФЗ. По сравнению со ст. 6-ter Парижской конвенции эта статья предъявляет более высокие требования к охране официальных символов, наименований и отличительных знаков, в частности эта статья охраняет государственную символику других государств независимо от того, являются ли они участниками Парижской конвенции.

Процедура охраны государственных, международных и межправительственных официальных символов, наименований и отличительных знаков, подпадающих под действие ст. 6-ter Парижской конвенции, за исключением государственных флагов, основана на системе уведомления государствами - участниками Парижской конвенции, международными организациями Международного бюро ВОИС об официальных символах, наименованиях и отличительных знаках, которые они хотели бы поставить под охрану.

Условия патентоспособности промышленного образца

Условия патентоспособности промышленного образца установлены ст. 1352 ГК РФ.

Запатентованный в качестве промышленного образца объект должен не только соответствовать указанным выше требованиям, но и отвечать раскрытию понятия "промышленный образец", содержащемуся в п. 1 ст. 1352 ГК РФ, т.е. являться решением внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, существенные признаки которого определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, и соответственно не являться решением, все признаки которого обусловлены исключительно технической функцией изделия (подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ), а также отвечать установленным условиям патентоспособности, в том числе:

- обладать новизной (п. п. 1, 2, 4 ст. 1352 ГК РФ);
- обладать оригинальностью (п. п. 1, 3, 4 ст. 1352 ГК РФ);
- не должен относиться к решениям внешнего вида изделия, способным ввести потребителя в заблуждение (подп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ).

Новизна промышленного образца

Условие новизны промышленного образца как условие предоставления исключительного права его создателю, по данным ВОИС, содержится в законах всех стран мира <1>.

<1> Введение в интеллектуальную собственность // Всемирная организация интеллектуальной собственности. Женева: WIPO, 1998. С. 232 - 233.

Суть этого требования, имеющего разную форму выражения в национальных и региональных законодательных актах, состоит в том, что исключительное право должно предоставляться создателю дизайна только в обмен на вновь созданный, ранее нигде в мире и ни в какие времена неизвестный дизайн, т.е. отличающийся от любого другого дизайна, известного в мире.

Так, например, в мире известно огромное разнообразие моделей ручных часов. Признание новизны запатентованного промышленного образца, созданного современным дизайнером для ручных часов, должно означать, что внешний вид таких часов с его эстетическими особенностями создан дизайнером впервые в мире и что в сведениях, информация о которых доступна неопределенному кругу лиц в мире на определенную дату (до даты создания дизайна или до даты приоритета промышленного образца), нет информации об идентичных ручных часах, созданных другим дизайнером и обладающих такими же

эстетическими особенностями. При этом неважно, является ли новым технический принцип работы этих часов. Даже если созданное дизайнером решение относится к ручным часам, принцип работы которых (механизм) известен уже несколько столетий, такой промышленный образец должен быть признан новым, если внешний вид таких часов, проявляющийся в его существенных признаках и эстетических особенностях, не был известен нигде в мире и отличается от всех известных в мире решений внешнего вида часов.

Логика такого подхода к оценке новизны нашла отражение в ГК РФ.

При проверке новизны промышленный образец признается новым, если установлено, что совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета <1> промышленного образца (п. 2 ст. 1352 ГК РФ).

<1> Приоритет устанавливается в соответствии со ст. ст. 1381, 1382 ГК РФ.

Применяемое при проверке новизны и оригинальности промышленного образца понятие "общедоступные сведения" раскрывается в подзаконных актах, регламентирующих правила рассмотрения заявок на промышленные образцы. Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Такими источниками могут являться патенты на промышленные образцы, издательская и печатная продукция, выставочные каталоги изделий и т.д. Принципиальным для целей проверки новизны и оригинальности промышленного образца является вопрос о дате включения общедоступного источника информации в круг общедоступных сведений. Такие даты устанавливаются подзаконными актами.

При проверке новизны и оригинальности промышленного образца с целью исключения двойного патентования промышленного образца и в целях предупреждения введения потребителей в заблуждение в круг общедоступных сведений включаются все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания с более ранней датой приоритета при условии, что с документами этих заявок может ознакомиться любое лицо.

Соответствие промышленного образца условию "новизна" означает, что промышленный образец является новым по сравнению с достигнутым современным состоянием дизайна во всем мире, что он отличается от всех ранее созданных в мире промышленных образцов, ставших известными неопределенному кругу лиц на дату приоритета. Такая новизна называется **абсолютной мировой новизной**.

Подтверждение абсолютной мировой новизны промышленного образца, как и абсолютной мировой новизны изобретения, требует соответствующей проверки.

Оригинальность промышленного образца

В соответствии с ГК РФ промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей внешнего вида изделия (п. п. 1, 3, 4 ст. 1352 ГК РФ).

Условие патентоспособности промышленного образца "оригинальность" дополняет условие патентоспособности "новизна", повышая в целом уровень требований, предъявляемых к охраняемому патентом промышленному образцу.

Условие "оригинальность" по своему значению является аналогом условия патентоспособности изобретения "изобретательский уровень".

Оценка оригинальности промышленного образца нацелена на оценку "вклада" дизайнера в развитие дизайна того вида изделий, к которому относится промышленный образец. Промышленный образец

признается оригинальным, если "вклад", т.е. отличия созданного дизайна от известных решений внешнего вида изделий того же назначения, свидетельствует о творческом характере созданного дизайна.

Подтверждение творческого характера промышленного образца осуществляется в рамках проверки оригинальности промышленного образца при проведении экспертизы заявки на промышленный образец по существу.

При проверке оригинальности существенные признаки промышленного образца сравниваются с различной, известной из общедоступных сведений информацией о промышленных образцах, известность которой может свидетельствовать о несоответствии промышленного образца условию "оригинальность".

Промышленный образец не может быть признан оригинальным, если совокупность его существенных признаков производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит известное из общедоступных сведений изделие того же или сходного назначения (п. 3 ст. 1352 ГК РФ). Информированный потребитель - это гипотетическое лицо, как и специалист в данной области техники в законодательстве об изобретениях и полезных моделях. Специалист, осуществляющий проверку оригинальности промышленного образца, должен проводить проверку с позиций информированного потребителя. Информированному потребителю хорошо знакомы изделия того назначения, которое имеют проверяемый промышленный образец и известное изделие, с которым производится сравнение, он информирован о насыщенности рынка этими изделиями, их внешнем виде, о признаках промышленного образца, обусловленных исключительно технической функцией изделия. Информированный потребитель должен оценить степень свободы дизайнера, т.е. установить факторы, ограничивавшие возможности дизайнера при создании решения внешнего вида изделия, и учесть эти ограничения при оценке оригинальности.

Промышленный образец признается неоригинальным и в том случае, если решение внешнего вида изделия представляет собой комбинацию известных решений (компилятивный характер решения) или если по сравнению с известными из общедоступных сведений решениями внешнего вида у проверяемого промышленного образца изменены только размеры (масштаб изделия), только цвет всего изделия, но не колористическое решение, если изменено только количество однотипных элементов изделия, а также в некоторых других случаях.

Соответствие промышленного образца условию "оригинальность" означает, что эстетические особенности внешнего вида изделия, созданного дизайнером, и соответственно отличия этих эстетических особенностей от известных решений имеют творческий характер, т.е. являются оригинальным результатом интеллектуальной творческой деятельности дизайнера.

Решения внешнего вида изделия, признаки которого обусловлены
исключительно технической функцией изделия
(подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ)

ГК РФ установлено, что не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, **все признаки** которых обусловлены **исключительно** технической функцией изделия (подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ).

Это требование ГК РФ дополняет определение понятия "промышленный образец", содержащееся в п. 1 ст. 1352 ГК РФ, поэтому проверка по данному основанию проводится совместно с проверкой соответствия заявленного объекта раскрытию понятия "промышленный образец", содержащемуся в п. 1 ст. 1352 ГК РФ, до проверки новизны и оригинальности промышленного образца.

К решениям, **все признаки** которых обусловлены **исключительно** технической функцией изделия, как правило, относятся решения внешнего вида изделий, **невидимых** в процессе обычной эксплуатации. Эти изделия (детали, сборочные единицы, компоненты для сборки и т.п.) обычно являются частью другого изделия. Например, являются частью других изделий печатные платы для электронных изделий, двигатели автомобилей, компрессоры холодильников и т.п.

Внешнему виду таких изделий правовая охрана в качестве промышленного образца не предоставляется.

Встречаются также изделия, у которых **только часть признаков** внешнего вида обусловлена **исключительно** технической функцией изделия.

Если **исключительно** технической функцией изделия обусловлены лишь отдельные признаки внешнего вида изделия, а остальные признаки являются признаками, обуславливающими эстетические особенности внешнего вида изделия, правовая охрана такому решению в качестве промышленного образца может быть предоставлена. Однако в этом случае признаки, обусловленные **исключительно** технической функцией изделия, признаются **неохраняемыми** признаками промышленного образца (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).

Такой подход соответствует практике Европейского союза <1>.

<1> Статья 3 Директивы Европейского парламента и совета от 13 октября 1998 г. N 98/71/ЕС "О правовой охране дизайна" // Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского союза / Под общ. ред. Е.А. Павловой; Исслед. центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. М.: Статут, 2016. С. 297 - 298.

Неохраняемые признаки промышленного образца не принимаются во внимание при проверке новизны и оригинальности промышленного образца, а также при установлении факта его использования (п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

Проверка промышленного образца на соответствие условию патентоспособности, установленному подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ, направлена на предупреждение предоставления правовой охраны решениям, которые не охраняются в качестве промышленных образцов, а также на выявление неохраняемых признаков внешнего вида изделия с целью исключения их из оценки новизны и оригинальности промышленного образца.

Решения внешнего вида изделия, способные ввести
потребителя в заблуждение

ГК РФ установлено, что не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца решениям внешнего вида изделия, способным ввести в заблуждение потребителя изделия (подп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ).

Условие патентоспособности промышленного образца, в соответствии с которым промышленный образец не должен вводить потребителя в заблуждение, введено в российское законодательство в 2014 г. в связи с внесением изменений в ГК РФ. Причина введения такого условия патентоспособности связана с развитием в России рыночных отношений и с появлением на рынке производителей изделий, использующих в дизайне производимых ими изделий "чужие" охраняемые средства индивидуализации, объекты авторского права, известные имена, т.е. объекты, права на которые принадлежат другим лицам.

Проверка промышленного образца на соответствие такому условию направлена на недопущение предоставления правовой охраны решениям внешнего вида изделий, содержащим не соответствующую действительности информацию или включающим объекты, права на которые не принадлежат лицу, испрашивающему патент.

Это требование к промышленным образцам до внесения изменений в ГК РФ в 2014 г. предъявлялось в рамках более общего требования, предусмотренного подп. 4 п. 4 ст. 1349 ГК РФ, согласно которому не могут быть объектами патентных прав результаты интеллектуальной деятельности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К промышленным образцам, способным ввести в заблуждение, согласно действующей редакции ГК РФ, могут быть отнесены промышленные образцы, включающие не соответствующую действительности информацию о производителе изделия или месте производства изделия, либо о товаре, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой.

Кроме того, к промышленным образцам, способным ввести потребителя в заблуждение, ГК РФ

отнесены решения внешнего вида изделий, включающие объекты, указанные в п. п. 4 - 9 ст. 1483 ГК РФ. Отсылка к положениям законодательства о товарных знаках очерчивает круг решений внешнего вида изделий, которые, безусловно, должны рассматриваться как способные ввести в заблуждение потребителя. Это решения внешнего вида изделий, воспроизводящие объекты, указанные в п. п. 4 - 9 ст. 1483 ГК РФ (идентичные этим объектам), либо производящие такое же общее впечатление, которое производят эти объекты, либо включающие их. Такие решения рассматриваются как способные ввести в заблуждение только в том случае, если права на указанные объекты принадлежат лицу, не являющемуся заявителем по заявке на промышленный образец, и возникли ранее даты приоритета промышленного образца.

Включение этих объектов в промышленный образец возможно только в том случае, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.

В отношении трех видов объектов предоставление правовой охраны промышленному образцу допускается с согласия собственников либо обладателей прав на указанные объекты. К таким объектам относятся:

- официальные наименования и изображения особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также изображения культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах;

- названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы или искусства, персонажи или цитаты из таких произведений, произведения искусства или его фрагменты;

- имена, псевдонимы или производные от них обозначения, портреты или факсимиле известных в Российской Федерации лиц.

Вопросы по теме

1. Какова природа изобретения (полезной модели) как объекта патентного права?
2. Сформулируйте определения понятий "изобретение", "полезная модель", установленные ГК РФ, и укажите, в чем состоят отличия этих двух видов технических решений.
3. Сформулируйте условия патентоспособности изобретения и условия патентоспособности полезной модели, установленные ГК РФ, укажите отличия в условиях патентоспособности.
4. Какова природа промышленного образца как объекта патентного права?
5. Сформулируйте определение понятия "промышленный образец", установленное ГК РФ.
6. Сформулируйте условия патентоспособности промышленного образца и укажите соответствующие положения ГК РФ.
7. Что означает соответствие изобретения, полезной модели или промышленного образца условию патентоспособности "новизна"?
8. Что означает соответствие изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень"?
9. Что означает соответствие промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность"?
10. Что означает соответствие изобретения, полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость"?

Рекомендуемая литература

Алексеева О.Л. Правовая охрана промышленных образцов в России: эволюция и перспективы

развития законодательства. М.: ПАТЕНТ, 2006.

Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М.: Прогресс, 1971.

Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского союза / Под общ. ред. Е.А. Павловой; сост. В.О. Калятин, Е.А. Павлова; ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. М.: Статут, 2016. С. 294 - 309.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 2018. С. 411 - 595.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: Контракт; Инфра-М, 2009. Л. II. С. 320 - 429.

Леонидов Н.Б., Михеева Н.В. Патентный закон России, 1801 - 2001. М.: Юрид. лит., 2002. С. 28.

Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут, 2001.

Право интеллектуальной собственности: Учебник / Под общ. ред. д. ю. н., проф. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1. Общие положения.

Хейфец И.Я. Основы патентного права. Л.: Научное Химико-Техническое Изд-во, 1925.

Глава 6. ПАТЕНТОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА

§ 1. Общие положения

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально возникает у его автора в связи с созданием им такого результата интеллектуальной деятельности.

Одновременно у автора возникает право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Эти права могут быть переданы автором другому лицу по договору, могут перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом (п. 3 ст. 1228, ст. ст. 1357, 1370 - 1373 ГК РФ).

Однако признается, действует и охраняется на территории Российской Федерации исключительное право автора или его правопреемника только при условии государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем государственном реестре и выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец патентообладателю (ст. ст. 1346, 1353 ГК РФ) ^{<1>}. Патентование осуществляется с целью признания исключительного права и получения патента, удостоверяющего приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство создателя объекта патентного права и исключительное право патентообладателя на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1354 ГК РФ).

^{<1>} См.: Право интеллектуальной собственности: Учебник / Под общ. ред. д. ю. н., проф. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1. Общие положения. С. 178 - 189.

Патентообладатель не только становится признанным обладателем исключительного права, который может распоряжаться этим правом и монопольно использовать запатентованный результат (ст. 1229 ГК РФ).

Запатентованные изобретения, полезные модели, промышленные образцы выше ценятся инвесторами, чем незапатентованные. Более высокую стоимость имеют продукты и технологии, в которых воплощены запатентованные результаты. Патент может быть использован в качестве вклада в уставный капитал, для рекламирования продукта, технологии, в которых использован запатентованный результат, а

в рамках стратегий патентования может быть использован для блокирования выхода конкурентов на рынок и для резервирования микросегмента рынка на срок действия патента. Наконец, патент - это моральное удовлетворение автора и патентообладателя от официального признания первенства (приоритета) в создании объекта патентного права, признание авторства, вознаграждение автора и выполнение одного из требований построения научной карьеры автора (патент приравнивается к публикации).

Государственная регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача соответствующего патента осуществляются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, функции которого в настоящее время исполняет Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Регистрация осуществляется Роспатентом на основании решения о выдаче патента, **принятого по заявке** на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, поданной автором, его правопреемником в Роспатент (ст. 1393 ГК РФ). После государственной регистрации объекта патентных прав Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения о регистрации нового охраняемого объекта патентных прав (ст. 1394 ГК РФ) для информирования третьих лиц и выдает патент его патентообладателю.

Таким образом, если автор изобретения, полезной модели, промышленного образца заинтересован в признании своего исключительного права, он должен позаботиться о подаче заявки в Роспатент, чтобы зарегистрировать свое изобретение (полезную модель, промышленный образец) в соответствующем государственном реестре и получить на него патент. В равной мере, если исключительное право на созданный автором объект патентных прав перешло по договору или по закону к другому лицу, это лицо (правопреемник) также должно позаботиться о подаче заявки в Роспатент с целью государственной регистрации такого объекта и получения на него патента.

Заявка - это установленный законодательством комплект документов, который необходим для государственной регистрации объекта патентных прав и выдачи патента, включающий в обязательном порядке заявление о выдаче патента и документы, раскрывающие изобретение, полезную модель или промышленный образец в предусмотренной нормативными правовыми актами форме.

Составление заявки требует специальных знаний не только в области патентного права, но и в той области техники, дизайна, к которой относится патентуемое изобретение, полезная модель, промышленный образец, умения проводить информационный поиск на новизну и изобретательский уровень, осуществлять предварительную оценку его патентоспособности, перспективы и целесообразность патентования. Как правило, эта работа выполняется аттестованными и зарегистрированными в Роспатенте патентными поверенными или прошедшими специальное обучение патентоведрами, часто специализирующимися на подаче заявок в определенных областях техники (химия, биотехнология, медицина, информационные технологии, механика и т.д.) и направлениях дизайна. В научно-исследовательских, образовательных и других организациях такие специалисты работают в подразделениях, занимающихся управлением интеллектуальной собственностью.

Заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы составляются, подаются в Роспатент и рассматриваются Роспатентом в рамках предоставления государственных услуг, в том числе:

- государственной услуги по государственной регистрации и выдаче патента на изобретение, его дубликата (далее - государственная услуга по государственной регистрации изобретения);
- государственной услуги по государственной регистрации и выдаче патента на полезную модель, его дубликата (далее - государственная услуга по государственной регистрации полезной модели);
- государственной услуги по государственной регистрации и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата (далее - государственная услуга по государственной регистрации промышленного образца).

Административные действия и процедуры при предоставлении государственных услуг осуществляют работники Роспатента и подведомственного ему Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС), привлекаемого Роспатентом для проведения подготовительных работ, связанных с предоставлением государственных услуг Роспатентом (далее - эксперты).

Правила составления заявок, их подачи и рассмотрения подробно регламентированы нормативными правовыми актами, основанными на нормах ГК РФ и законодательстве о предоставлении государственных услуг <1>.

<1> Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изм.); Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (с изм.).

§ 2. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец

Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец подается в Роспатент лицом, обладающим правом на получение патента (ст. 1374 ГК РФ). В отношении лица, подавшего заявку в Роспатент, в ГК РФ применяется термин "заявитель".

Принадлежность права на получение патента в ГК РФ регламентируется несколькими статьями.

Общие положения, относящиеся к праву на получение патента, установлены ст. 1357 ГК РФ.

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, как отмечено выше, первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца. Однако в зависимости от обстоятельств, при которых автором был создан предполагаемый объект патентных прав, право на получение патента может перейти от автора к другому лицу (правопреемнику) по закону (в случаях и по основаниям, которые установлены законом) или быть передано автором другому лицу по договору.

Право на получение патента на созданное автором служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец по закону переходит от автора (работника) к работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1370 ГК РФ).

Изобретение, полезная модель или промышленный образец признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом, если они созданы работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п. 1 ст. 1370 ГК РФ). Трудовые обязанности работника закрепляются в трудовом договоре и должностной инструкции работника.

Конкретное задание может быть зафиксировано в ином документе, изданном работодателем. Если отношения работодателя и работника определены гражданско-правовым договором, то в нем, как правило, закреплены обязательства работника по выполнению конкретного задания.

Иные обстоятельства при решении вопроса о том, может ли быть признан результат интеллектуальной деятельности служебным, во внимание не принимаются, что следует из п. 5 ст. 1370 ГК РФ, согласно которому изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такое изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику (автору).

Отношения работодателя и работника, создавшего служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, связанные с подачей заявки на служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, подробно регламентированы п. 4 ст. 1370 ГК РФ, в том числе в части срока, в течение которого работодатель обязан подать заявку на выдачу патента на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в Роспатент или совершить иные предусмотренные ГК РФ действия. Срок составляет четыре месяца. В течение этого срока работодатель может, не подавая заявку, передать право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный

промышленный образец другому лицу, принять решение о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне. Если работодатель в течение установленного ГК РФ срока не подаст заявку и не совершит иные предусмотренные ГК РФ действия, право на получение патента возвращается к работнику, создавшему служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Если созданные автором изобретение, полезная модель или промышленный образец не являются служебными, право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть передано автором другому лицу по договору об отчуждении права на получение патента. Такой договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора (п. 3 ст. 1357 ГК РФ).

Очевидно, что автор, передавая свое право на получение патента, может только с определенной степенью вероятности гарантировать патентоспособность изобретения, полезной модели, промышленного образца. Риск непатентоспособности предполагаемого объекта патентных прав несет приобретатель права на получение патента, если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1357 ГК РФ).

В случае ухода автора изобретения, полезной модели, промышленного образца из жизни право на получение патента переходит в порядке универсального правопреемства к наследнику автора (ст. 1112 ГК РФ).

О принадлежности исключительного права и права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые, возможно, будут созданы в рамках выполнения работ по договору подряда (гл. 37 ГК РФ) либо по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ (ст. ст. 769, 772 ГК РФ), должны позаботиться стороны договора при его заключении. Если соответствующее закрепление прав не нашло отражения в договоре, права на созданные в рамках договора изобретение, полезную модель или промышленный образец (исключительное право и право на получение патента) считаются принадлежащими подрядчику (исполнителю) (ст. 1371 ГК РФ).

В случае договора заказа на создание промышленного образца исключительное право и право на получение патента на промышленный образец, созданный по договору, предметом которого было создание промышленного образца, принадлежат заказчику, если договором между подрядчиком и заказчиком не было предусмотрено иное (ст. 1372 ГК РФ).

Исключительное право и право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, может принадлежать:

- исполнителю работ по контракту;
- Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный заказчик или муниципальный заказчик;
- совместно исполнителю работ по контракту и Российской Федерации;
- совместно исполнителю работ по контракту и субъекту Российской Федерации;
- совместно исполнителю работ по контракту и муниципальному образованию.

Принадлежность исключительного права и права на получение патента определяется контрактом. Если принадлежность указанных прав в контракте не оговорена, исключительное право и право на получение патента на результаты, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат исполнителю работ по контракту (ст. 1373 ГК РФ).

Таким образом, заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный

образец вправе подать в Роспатент лица, обладающие правом на получение патента, в том числе:

1) автор;

2) правопреемник автора, к которому право на получение патента перешло по закону, в том числе:

а) работодатель автора, если трудовым или гражданско-правовым договором между автором (работником) и работодателем не предусмотрено иное (ст. 1370 ГК РФ);

б) наследник автора (ст. 1112 ГК РФ);

3) правопреемник автора, которому право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец передано автором по договору об отчуждении этого права, заключенному в письменной форме;

4) правопреемник работодателя автора (п. 4 ст. 1370 ГК РФ);

5) Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, от имени которых выступает государственный заказчик или муниципальный заказчик, если право на получение патента закреплено за Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием в государственном или муниципальном контракте.

Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец может быть подана двумя и более лицами, обладающими правом на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец (созавителями), в частности:

1) соавторами, которые в соответствии с ГК РФ обязаны распоряжаться правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец совместно (ст. 1348 ГК РФ);

2) правопреемниками автора, если право на получение патента передано автором двум и более лицам;

3) правопреемниками работодателя, если право на получение патента передано работодателем двум и более лицам;

4) совместно исполнителем работ по государственному или муниципальному контракту и Российской Федерацией, если право на получение патента закреплено за этими двумя субъектами в государственном или муниципальном контракте;

5) совместно исполнителем работ по государственному или муниципальному контракту и субъектом Российской Федерации, если право на получение патента закреплено за этими двумя субъектами в государственном или муниципальном контракте;

6) совместно исполнителем работ по государственному или муниципальному контракту и муниципальным образованием, если право на получение патента закреплено за этими двумя субъектами в государственном или муниципальном контракте.

Подтверждения права на получение патента при подаче заявки в Роспатент каким-либо документом не требуется. Право заявителя на получение патента презюмируется. Однако если заявку подаст лицо, не обладающее правом на получение патента (по образному выражению А.А. Пиленко, лицо, "похитившее" изобретение), и патент будет выдан этому лицу, спор об установлении патентообладателя может быть разрешен в судебном порядке (ст. 1406 ГК РФ).

Производство по заявке на выдачу патента ведется в Роспатенте на русском языке. Поэтому заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должно быть представлено на русском языке. Прочие документы заявки могут быть представлены на другом языке. Если документы заявки представлены на другом языке, заявитель должен представить их перевод на русский язык.

Заявка может быть подана от имени заявителя патентным поверенным или иным представителем заявителя. Полномочия патентного поверенного или иного представителя удостоверяются доверенностью. Такая доверенность может не представляться в Роспатент только в том случае, если в качестве представителя выступает патентный поверенный, зарегистрированный в Роспатенте.

Граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, и иностранные юридические лица ведут дела с Роспатентом только через патентных поверенных, зарегистрированных в Роспатенте, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Возможность ведения дел по заявке гражданами, постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации, и иностранными юридическими лицами предусмотрена рядом двусторонних международных соглашений Российской Федерации, заключенных, в частности, с Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и др. Информация об этих договорах имеется на сайте Роспатента <1>.

<1> Адрес официального сайта Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - интернет-сайт Роспатента): <http://www.rupto.ru>.

Если заявитель ведет дела с Роспатентом самостоятельно или через представителя, не являющегося зарегистрированным в Роспатенте патентным поверенным, он обязан по требованию Роспатента сообщить адрес на территории Российской Федерации для переписки.

Заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного или иного представителя - заявителем или его представителем, подающим заявку.

Заявка на изобретение, полезную модель, промышленный образец может быть подана в Роспатент:

- 1) при личном обращении непосредственно в Роспатент;
- 2) отправлением через организацию почтовой связи;
- 3) по факсу с последующим представлением оригиналов документов, представленных по факсу, в течение месяца;
- 4) с использованием официального сайта Роспатента или подведомственного ему Федерального института промышленной собственности (ФИПС) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <1>;

<1> Адрес официального сайта ФИПС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - интернет-сайт ФИПС): <http://www.fips.ru>.

5) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) <1>.

<1> Адрес сайта Единого портала государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.gosuslugi.ru>.

Если заявка подается в Роспатент в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг или через официальный сайт Роспатента или ФИПС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявление о выдаче патента должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подающего заявку.

За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, взимаются патентные пошлины.

Перечень действий, за совершение которых взимаются такие пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для освобождения от их уплаты, уменьшения их размеров, отсрочки уплаты или возврата устанавливаются Правительством РФ <1>. Действующий перечень юридически значимых действий, за совершение которых взимаются патентные пошлины, в настоящее время предусматривает более 50 позиций, связанных с подачей заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, ее рассмотрением, регистрацией объекта патентных прав в государственном реестре и поддержанием патента в силе.

<1> Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941 (далее - Положение о пошлинах).

Положением о пошлинах предусмотрен ряд льгот. В частности, предусмотрена льгота в виде снижения установленного размера ряда пошлин на 30% при обращении заявителя за осуществлением юридически значимых действий в электронной форме. Предусмотрены отдельные виды льгот также в виде снижения размера пошлин для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств, инвалидов, пенсионеров, лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, имеющих государственную аккредитацию по соответствующей образовательной программе, научных работников или научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет.

Возможно также патентование без уплаты пошлины. ГК РФ предусматривает беспошлинное патентование в том случае, если заявитель при подаче заявки или в процессе ее рассмотрения до принятия по заявке решения подает заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявит такое желание.

Беспошлинное патентование охватывает все юридически значимые действия, связанные с заявкой или патентом на изобретение, включая поддержание патента в силе в течение 20 лет (ст. 1366 ГК РФ).

§ 3. Заявка на изобретение

Основные требования, предъявляемые к документам заявки на изобретение, установлены ст. 1375 ГК РФ и Требованиями к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. N 316 <1> (далее - Требования ИЗ).

<1> Официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.rupto.ru>.

Подаче заявки предшествует большая подготовительная работа. Составитель заявки (патентный поверенный, патентовед), который должен владеть знаниями в той области техники, к которой относится изобретение, или смежной области техники, или иметь широкую техническую эрудицию, анализирует материалы, полученные от изобретателя, беседует с изобретателем для того, чтобы понять, какая техническая проблема решена изобретателем. Составитель должен понять, с помощью каких технических

средств предлагает решить техническую проблему изобретатель, какой технический результат ожидается от использования изобретения, какова может быть предполагаемая область использования изобретения, какая общественная потребность будет удовлетворена в связи с использованием изобретения. Ответы на эти вопросы позволяют понять, к какой области техники и к какому объекту относится созданное изобретение, к способу или продукту (устройству, комплексу, комплекту, веществу, штамму микроорганизмов, культуре клеток растений или животных, генетической или белковой конструкции и т.д.), или возможно, к применению способа или продукта по новому назначению.

Определения видов продуктов и их признаки раскрыты в Требованиях ИЗ.

Определив объект (или объекты), к которому относится созданное автором изобретение, составитель заявки проводит информационный поиск на новизну и изобретательский уровень, после чего им осуществляется предварительная оценка патентоспособности изобретения. При положительном результате предварительной оценки патентоспособности составитель заявки отбирает из выявленных в результате информационного поиска источников информации аналоги, т.е. объекты, совпадающие по назначению с объектом патентуемого изобретения, и прототип (ближайший аналог), и приступает к составлению заявки, руководствуясь Требованиями ИЗ.

Требование единства изобретения

Общее требование, предъявляемое к заявке на изобретение, состоит в том, что она должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения) (п. 1 ст. 1375 ГК РФ).

Требование единства изобретения известно патентным системам многих стран. Это требование определяет правила объединения нескольких изобретений в одной заявке, что дает возможность получения одного патента на группу изобретений.

Требование единства нацелено на стимулирование более полного раскрытия изобретателем своего творческого замысла обществу. Работая над технической проблемой, изобретатель, как правило, создает не одно, а несколько взаимосвязанных технических решений, базирующихся на одной идее, например, несколько вариантов одного решения, или технологию и устройство для ее осуществления, новое вещество и способ его получения, и т.п. Общество заинтересовано в получении любой новаторской информации, однако изобретатель не всегда осознает целесообразность патентования всех результатов или не всегда имеет возможность подать несколько заявок на изобретения.

В целях стимулирования изобретателя к раскрытию своих творческих достижений в полном объеме законодатель устанавливает такие правила и размеры взимаемых пошлин, при которых изобретатель несет меньшие расходы, связанные с патентованием, если он подает заявку на группу изобретений, чем он нес бы, подавая несколько заявок на каждое изобретение отдельно. По российскому законодательству, в частности, установлен единый размер годовых пошлин за поддержание патента в силе, не зависящий от количества изобретений, охраняемых одним патентом.

Российские правила объединения изобретений в группу действуют уже несколько десятилетий, претерпевая периодически небольшие изменения.

Изобретения могут быть объединены в группу в следующем сочетании:

- одно из изобретений предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);
- одно из изобретений предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);
- одно из изобретений предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть);
- изобретения относятся к объектам одного вида (например, несколько устройств, несколько веществ и т.д.), имеющих одинаковое назначение и обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).

Количество изобретений, которые могут быть объединены в группу, Требованиями ИЗ не ограничено. Проверка соблюдения заявителем правил объединения изобретений в группу проводится по формуле изобретения.

Объединение изобретений в группу является правом заявителя, а не обязанностью. Заявитель вправе подать отдельную заявку на каждое изобретение группы.

Состав документов заявки на изобретение

В соответствии с ГК РФ заявка на изобретение должна содержать:

- 1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- 2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
- 3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;
- 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- 5) реферат.

Приведенный перечень документов не следует рассматривать как исчерпывающий. Это минимум документов, который необходим для предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения. Сведения об иных документах, которые могут быть потребованы у заявителя при предоставлении государственной услуги, приведены в п. 2 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. N 316 <1> (далее - Правила ИЗ).

<1> Официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
<http://www.rupto.ru>.

К таким документам относятся:

- доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя на ведение дел с Роспатентом, если представитель не является зарегистрированным в Роспатенте патентным поверенным;
- перевод документов-заявок, поданных не на русском языке;
- копия первой заявки, поданной заявителем в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции, заверенная указанным патентным ведомством, если по заявке испрашивается конвенционный приоритет. В случае пропуска установленного срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, к заявлению о выдаче патента должно быть приложено ходатайство о продлении срока подачи такой заявки с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в установленный срок, если эти обстоятельства не являются общеизвестными.

Заявление о выдаче патента

Требования, которые предъявляются к заявлению о выдаче патента на изобретение, детально изложены в п. п. 14 - 29 Требований ИЗ.

Заявление о выдаче патента на изобретение должно быть подано на русском языке и составлено по форме, утвержденной в качестве приложения к Правилам ИЗ. Форма заявления приведена также на официальном сайте Роспатента. Форма содержит предназначенные для заполнения поля с

международными цифровыми кодами, используемыми для обозначения соответствующей библиографической информации в патентной документации. Кроме того, форма содержит поля, в которые должна быть внесена информация, необходимая для реализации процедур по выдаче патента на изобретение, а также информация, используемая для целей государственного статистического учета.

Обязательными реквизитами заявления о выдаче патента являются, в частности:

- название изобретения (группы изобретений), которое должно совпадать с названием изобретения, указанным в описании изобретения;
- сведения о заявителе и авторе, которые предусмотрены ГК РФ. Дополнительно указываются идентификаторы заявителя. Это требование касается только российских заявителей;
- отметка в бланке, если изобретение создано за счет средств федерального бюджета;
- адрес для переписки с заявителем с указанием фамилии и инициалов или наименования адресата, номер телефона, факса и адрес электронной почты адресата;
- просьба автора не упоминать его в качестве такового при публикации сведений о заявке и (или) выдаче патента, если автор выражает такую просьбу (приводятся фамилия, имя и отчество автора, не пожелавшего быть упомянутым при публикации сведений о заявке и (или) выдаче патента, и его подпись);
- сведения о лице, которое заявитель назначил для ведения от его имени дел с Роспатентом либо которое является таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- просьба об установлении более раннего приоритета, чем приоритет, устанавливаемый по дате подачи заявки с приведением необходимых сведений о ранее поданной заявке или дополнительных материалов к ней <1>;

<1> Статьи 1381 и 1382 ГК РФ.

- отметка о факте уплаты пошлины, если она уплачена заявителем до подачи заявки, и сведения о плательщике.

Если право на получение патента на изобретение принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию и в качестве заявителя выступает государственный или муниципальный заказчик государственного или муниципального контракта, в заявлении, в графе, предназначенной для указания заявителя, указывается Российская Федерация либо субъект Российской Федерации, либо муниципальное образование и приводятся сведения о государственном либо муниципальном заказчике, который выступает от имени государства, а также номер государственного или муниципального контракта и дата его заключения.

Документы, которые представляются в составе заявки, в том числе описание изобретения, формула, чертежи, реферат и др., прилагаются к заявлению.

Заявление подписывается заявителем (если заявителей несколько, то всеми заявителями) или его (их) представителем (представителями).

Отсутствие в заявке на изобретение, подаваемой в Роспатент, заявления о выдаче патента либо указания в других документах лица, на имя которого испрашивается патент, и сведений о его месте жительства (месте нахождения) или об адресе для переписки является основанием для отказа в приеме этих документов в соответствии с п. 17 Правил ИЗ.

Описание изобретения, формула изобретения

Важнейшими документами заявки на изобретение являются описание и формула изобретения, раскрывающие всю техническую информацию об изобретении. Эти взаимосвязанные,

взаимодополняющие документы имеют как правовое, так и информационное значение.

После регистрации изобретения сведения о выдаче патента, в том числе описание изобретения, формула и чертежи, публикуются в официальном бюллетене Роспатента для информирования третьих лиц.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми п. 2 ст. 1375 ГК РФ к описанию изобретения, информация, содержащаяся в описании, должна раскрывать сущность заявленного изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в той области техники, к которой относится изобретение (требование достаточности раскрытия сущности изобретения).

Под специалистом в данной области техники в патентном праве понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в той области техники, к которой относится изобретение, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

Требование достаточности раскрытия предъявляется во многих странах мира при патентовании изобретений, так как исключительное право предоставляется "в обмен" на раскрытие патентообладателем обществу информации, достаточной для осуществления изобретения.

Соблюдение требования, предъявляемого к раскрытию изобретения, является гарантией соблюдения прав третьих лиц на информацию об изобретении, достаточную для его осуществления. Полная информация о запатентованном изобретении способствует развитию той области техники, к которой относится изобретение, так как после публикации сведений о выдаче патента любое лицо может начать работать над усовершенствованием изобретения.

Кроме того, требование достаточности раскрытия является гарантией соблюдения прав третьих лиц, связанных с переходом запатентованного изобретения в общественное достояние (п. 2 ст. 1364 ГК РФ). После перехода изобретения в общественное достояние любой желающий может использовать изобретение. Описание изобретения должно содержать информацию, позволяющую осуществить изобретение и соответственно его использовать. Ярким примером использования запатентованных изобретений после их перехода в общественное достояние является производство фармацевтическими компаниями так называемых дженериков - воспроизведенных лекарственных средств, идентичных ранее запатентованным и перешедшим в общественное достояние изобретениям, относящимся к лекарственным средствам.

В связи с отмеченными обстоятельствами ГК РФ предусмотрено, что несоблюдение требований, предъявляемых к раскрытию изобретения, может послужить основанием для признания патента недействительным.

Более подробное изложение требований к описанию изобретения приведено в § 4 настоящей главы.

Формула изобретения, как и описание, имеет правовое и информационное значение. Формула является единственным документом, на основании которого устанавливается объем правовой охраны, предоставленной заявителю на основании патента, который принимается во внимание при рассмотрении в судебном порядке споров о нарушении патента. Описание и чертежи привлекаются лишь для толкования формулы.

Информационное значение формулы состоит в том, что она, выражая сущность изобретения, позволяет специалисту быстро, без прочтения текста описания, понять, что запатентовано, в каком объеме прав и в чем состоит вклад изобретателя в развитие техники.

Более подробное изложение требований к формуле изобретения приведено в § 5 настоящей главы.

Чертежи или иные материалы

Чертежи или иные материалы, поясняющие сущность изобретения, оформленные в виде графических изображений (например, схем, рисунков, графиков, эпюр, осциллограмм), фотографий и таблиц, дополняют формулу и описание изобретения, придавая наглядность словесной форме изложения сущности изобретения в других документах. Рисунки представляются в том случае, если невозможно

проиллюстрировать изобретение чертежами или схемами.

Чертежи или иные материалы представляются заявителем по собственному желанию, если они необходимы для понимания сущности изобретения. Вместе с тем необходимо отметить, что если изобретение относится к устройству, комплексу или комплекту и чертежи заявителем не представлены, то рассмотрение заявки на изобретение существенно осложняется. Словесной характеристики признаков изобретения в таких случаях, как правило, бывает недостаточно для понимания сущности изобретения.

Реферат

Реферат служит для информирования об изобретении и не может быть использован для определения объема правовой охраны и внесения изменений в формулу изобретения. Реферат представляет собой сокращенное изложение раздела "Описание изобретения", включающее название изобретения, область техники, к которой относится изобретение, и (или) область применения, если это неясно из названия изобретения, сущность изобретения с указанием решаемой технической проблемы и получаемого при осуществлении изобретения технического результата.

§ 4. Требования к описанию изобретения

Требования к описанию изобретения детально изложены в п. п. 30 - 51 Требований ИЗ.

Описание изобретения начинается с названия изобретения. Перед названием приводится индекс рубрики Международной патентной классификации (МПК), к которой относится заявляемое изобретение (группа изобретений).

Текст описания состоит из следующих разделов:

- область техники, к которой относится изобретение;
- уровень техники;
- раскрытие сущности изобретения;
- краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке);
- осуществление изобретения.

Данная структура является предпочтительной, и практически все составители описаний ее используют. Однако заявка будет принята и по ней может быть выдан патент и в том случае, если описание будет иметь иную структуру. Не является обязательным и указание названий разделов в описании. Важно, чтобы информация, требующаяся в соответствии с правилами, была изложена в описании, чтобы раскрытие изобретения соответствовало требованию достаточности раскрытия сущности изобретения. Несоблюдение требований к структуре описания иногда имеет место по заявкам иностранных заявителей, которые с целью установления конвенционного приоритета подают заявки в Российской Федерации с тем описанием, с которым заявка подана в государстве - участнике Парижской конвенции.

Название и область техники, к которой относится изобретение

Название изобретения имеет информационное значение, так как используется при публикации сведений о выдаче патента и в реферативных документах, применяется наряду с описанием для целей классификации изобретения в соответствии с МПК.

Общие требования, предъявляемые к названию изобретения, состоят в том, что название должно указывать на назначение изобретения, соответствовать его сущности и совпадать с названием изобретения, указанным в заявлении.

Название должно быть ясным, точным, лаконичным и излагаться в единственном числе (за исключением названий, которые не употребляются в единственном числе, например "Сани", и названий изобретений, относящихся к химическим соединениям, охватываемым общей структурной формулой).

В названии изобретения не допускается использование лексических единиц, способных ввести пользователя продукта или способа, в котором воплощено изобретение, в заблуждение в отношении заявителя (патентообладателя), в том числе товарных знаков и знаков обслуживания, рекламных, фирменных и иных специальных наименований, наименований мест происхождения товаров, права на которые не принадлежат заявителю. Не допускается также использование хвалебных характеристик в отношении продукта или способа.

Часто в качестве названия изобретения используются видовые названия устройств, комплексов, комплектов, веществ и других видов продуктов, к которым относится изобретение. Например, если патентуемое изобретение относится к устройству - бытовой механической мясорубке, название изобретения может быть сформулировано в виде сочетания слов "Бытовая механическая мясорубка" или в виде слова "Мясорубка". Название этого же изобретения может быть сформулировано в более общем виде, например в виде "Устройство для измельчения мясных продуктов". Если изобретение относится к веществу, в его названии, как правило, используется название самого вещества и указывается его назначение, например "Композиция для защиты от солнечных ожогов". Если изобретение относится к способу, то слово "способ", как правило, входит в название изобретения, например "Способ механической обработки почвы".

Название изобретения может совпадать с начальными словами формулы изобретения, но это требование не является обязательным.

Раздел "Область техники, к которой относится изобретение" предназначен для информирования третьих лиц об области предпочтительного, по мнению заявителя, использования созданного изобретения. Иногда само название однозначно определяет область использования изобретения, особенно если оно относится к бытовым объектам. Так, например, если объектом изобретения являются "Садовая газонокосилка", "Карандаш" или "Футляр для очков", область применения такого изобретения вряд ли у кого-нибудь вызовет вопросы. Однако изобретение может относиться к любому объекту среды обитания человека. Поэтому часто название не может быть отнесено к тем, которые говорят об области применения изобретения. Так, например, в пояснениях в отношении области техники, к которой относится изобретение, могут нуждаться изобретения "Способ образования мотков проволоки после волочения", "Устройство для кондиционирования воздуха", "Катализаторы поглощения NO (оксидов азота)", "Композиция для получения защитных покрытий с низкими показателями преломления".

Этот раздел описания не только информирует об области применения изобретения, но и способствует прогнозированию его потенциальной востребованности.

Уровень техники

Назначение раздела описания "Уровень техники" состоит в информировании третьих лиц после выдачи патента о том уровне техники, который был принят во внимание изобретателем при создании изобретения.

Этот раздел имеет также вспомогательное значение при проведении экспертизы изобретения.

В этом разделе должны быть описаны отобранные составителем описания аналоги изобретения (объекты, совпадающие по назначению с объектом патентуемого изобретения и наиболее близкие к нему по технической сущности) с выделением из них самого близкого - прототипа. Здесь же приводится их критика, т.е. указываются те недостатки аналогов и прототипа, над устранением которых работал изобретатель при создании своего изобретения.

В качестве недостатков прототипа заявители часто указывают неудовлетворительные технические или технологические особенности объекта - прототипа, в том числе:

- неудовлетворительные значения его параметров. Например, значения показателей вибрации, кровоснабжения органа, токсичности лекарственного препарата, дефектов структуры литья, устойчивости пшеницы к воздействию вирусов, снижения температуры замерзания антигололедной жидкости, скорости процесса химического взаимодействия двух компонентов;

- неудовлетворительные характеристики объекта - прототипа, проявляющиеся при его

использовании. Например, заклинивание, недостаточный контакт рабочего органа со средой, искажение формы сигнала;

- ограниченную функциональность объекта - прототипа. Например, недостаток прототипа - средства для борьбы с заболеваниями хвойных растений состоит в том, что оно позволяет избавиться только от грибковых поражений, но не препятствует развитию вирусных заболеваний хвойников.

Некоторые редкие изобретения не имеют аналогов. Это изобретения принципиально нового назначения, так называемые пионерские, или прорывные изобретения. В свое время к таким изобретениям относили водный транспорт на воздушной подушке, мобильные телефоны. Возможно, когда-то такими изобретениями станут лекарственные средства, избавляющие от болезни Альцгеймера, растворяющие холестериновые отложения в сосудах сердечно-сосудистой системы человека, и т.п. В таких случаях техническая проблема формулируется как создание объекта изобретения нового назначения, т.е. объекта, у которого нет аналогов.

Если объектом изобретения является применение продукта или способа по новому назначению, в качестве аналогов указываются объекты нового назначения. Прототип продукта и способа, которые предложено применять по новому назначению, не указывается.

В разделе описания изобретения "Уровень техники" Требованиями ИЗ не допускаются пренебрежительные высказывания по отношению к продуктам или способам, разработанным другими лицами, заявкам или патентам других лиц.

Раскрытие сущности изобретения

В разделе описания "Раскрытие сущности изобретения" созданное изобретателем изобретение раскрывается через характеристику его сущности.

В § 1 гл. 5 показано, что изобретение - это техническое решение технической проблемы техническими средствами. **Сущность изобретения** как технического решения выражается в совокупности существенных признаков объекта, к которому относится изобретение (признаков способа или продукта), достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата.

В разделе описания "Раскрытие сущности изобретения" приводятся:

- решенная изобретателем техническая проблема (задача);
- полученный в связи с решением технической проблемы технический результат;
- сущность изобретения.

Техническая проблема - это проблема, которая решена изобретателем для того, чтобы создать объект изобретения, лишенный недостатков прототипа.

Технический результат - это результат, получаемый при использовании объекта, в котором воплощено созданное изобретение (явление, возникающее при использовании объекта, или свойство объекта, технический эффект, являющийся следствием явления, свойства).

Понятия "техническая проблема" и "технический результат" взаимосвязаны. Формулировки решенной изобретателем технической проблемы и формулировки достигнутого технического результата по содержанию должны совпадать. Пусть, например, техническая проблема, которую надо решить изобретателю, состоит в создании технологии строительства жилых зданий вдоль железной дороги, в результате использования которой вибрация зданий, возникающая в связи с движением поездов, должна быть снижена (стать вдвое меньше, чем в прототипе).

Если указанная техническая проблема изобретателем решена, т.е. разработана технология, при применении которой показатели вибрации будут вдвое меньше, чем при применении прототипа, технический результат будет состоять в создании технологии строительства жилых зданий вдоль

железной дороги, в результате использования которой вибрация зданий, возникающая в связи с движением поездов, по показателям стала вдвое меньше, чем в прототипе.

В практике экспертизы техническую проблему и технический результат, как правило, формулируют короче, как явление, свойство или технический эффект, объективно проявляющиеся при использовании изобретения.

В приведенном выше примере эксперты обсуждали бы решение технической проблемы "снижение интенсивности вибраций" и говорили бы, что технический результат состоит в "снижении интенсивности вибраций".

В соответствии с п. 36 Требований не считаются техническими результаты, которые:

- достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;
- заключаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;
- обусловлены только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;
- заключаются в занимательности и (или) зрелищности осуществления или использования изобретения.

Иногда изобретатель указывает, что им решена техническая проблема, состоящая в расширении арсенала (множества) средств, имеющих назначение, совпадающее с назначением объекта, к которому относится патентуемое изобретение. Суть таких изобретений состоит в том, что при известности множества средств определенного назначения, например чайников, изобретатель создает еще одно такое средство - чайник. Технический результат таких изобретений состоит в реализации назначения. Патентование таких изобретений целесообразно, если они относятся к продуктам массового спроса.

Такая же техническая проблема решается и в случае, если изобретение относится к применению продукта или способа по новому назначению.

Действительно, когда впервые было предложено применять аспирин не только в качестве жаропонижающего средства, но и в качестве кроверазжижающего средства, арсенал средств, применяемых в качестве кроверазжижающих средств, был расширен.

Сущность изобретения, как показано выше, выражается в совокупности существенных признаков объекта изобретения.

Каждый продукт или способ имеет множество признаков.

Признаком является то присущее продукту или способу, чем можно продукт или способ охарактеризовать, показать, чем он сходен с другими объектами или отличается от других объектов.

Так, например, для характеристики устройств могут быть использованы такие признаки, как: наличие детали, ее форма, конструктивное выполнение; наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями; параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи; материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом, и др.

Признаками способа могут стать, в частности: наличие действия или совокупности действий; порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.); условия осуществления действий; режим; использование веществ (например, исходного сырья, реагентов, катализаторов), устройств (например, приспособлений, инструментов, оборудования) для осуществления способа, штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

Признаками композиций являются качественный состав (ингредиенты); количественный состав (содержание ингредиентов); структура композиции; структура ингредиентов.

Для характеристики веществ, полученных путем ядерного превращения, используются качественный состав (изотоп (изотопы) элемента), количественный состав (число протонов и нейтронов); основные ядерные характеристики: период полураспада, тип и энергия излучения (для радиоактивных изотопов) и др.

Признаки других объектов изобретения приведены в Требованиях ИЗ <1>.

<1> Пункты 37 - 43 Требований ИЗ.

Существенными признаками объекта являются не все его признаки, а только те, которые обеспечивают решение конкретной технической проблемы и влияют на возможность получения конкретного технического результата, т.е. находятся с результатом в причинно-следственной связи.

"Существенный признак объекта" - понятие относительное. Признак объекта может быть существенным для решения одной технической проблемы и несущественным для решения другой технической проблемы.

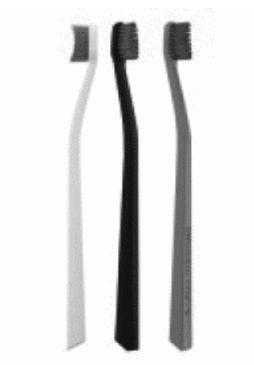
В одном материальном объекте (продукте или способе) может быть воплощено несколько технических решений. В таком случае признаки, существенные для получения одного технического результата, могут быть несущественными для получения другого технического результата.

Для того чтобы отобрать существенные признаки объекта, необходимо исследовать влияние признаков объекта на возможность получения конкретного технического результата. Для выполнения этой работы в конкретном случае необходимо владеть техническими знаниями в той области техники, к которой относится изобретение. Вместе с тем правила отбора существенных признаков объекта едины для всех областей техники. В качестве существенных признаков отбираются только те признаки объекта, без которых невозможно получить технический результат.

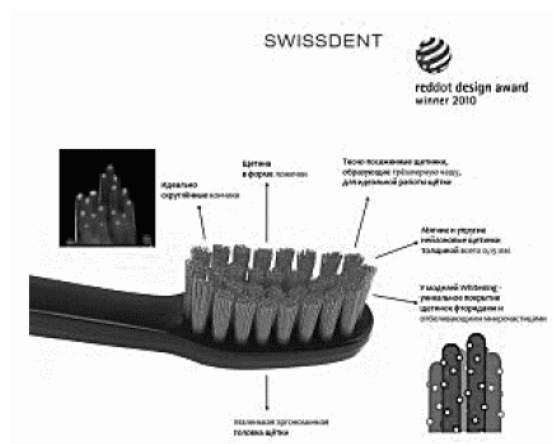
Например, изобретателем создана зубная щетка, обладающая привлекательными с точки зрения потребителя свойствами.

Зубная щетка состоит из головки со щетиной, ручки зубной щетки и шейки, соединяющей головку с ручкой. При этом щетинки щетки имеют разный наклон и длину, создавая форму ложечки. Такое выполнение зубной щетки модели Swissdent (фиг. 1 - 3) позволяет отлично очищать межзубные промежутки и в центральном углублении сохранять концентрированную пену на протяжении всего сеанса. Благодаря этому снятый налет мгновенно подхватывается и уносится прочь от эмали, не имея шансов скатиться к краю десны и остаться несмытым <1>.

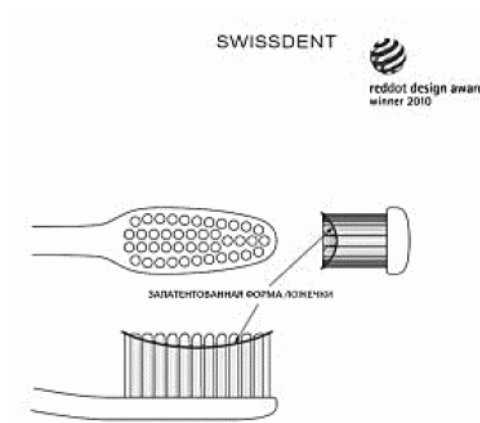
<1> Особенности зубных щеток Swissdent: <http://bestpasta.ru/>.



Фиг. 1



Фиг. 2



Фиг. 3

Другая особенность зубной щетки состоит в том, что ручка щетки имеет эргономичный изгиб, предотвращающий травмирование десен и зубов при чрезмерном давлении зубной щетки на зубы (фиг. 1)

Третья особенность зубной щетки состоит в том, что на щетинки щетки нанесен специальный состав: частички фторидов и отбеливающих компонентов, что создает дополнительный отбеливающий эффект при чистке зубов.

Описание зубной щетки позволяет сделать вывод, что изобретателем при создании щетки решены три технические проблемы и получены три технических результата.

Результаты состоят:

- 1) в повышении степени очистки зубной эмали и обеспечении отвода снятого зубного налета от десен;
- 2) в предотвращении травмирования десен и зубов при чрезмерном давлении зубной щетки на зубы;
- 3) в обеспечении эффекта отбеливания зубов.

Существенными признаками зубной щетки, обеспечивающими получение первого технического результата, являются признаки, характеризующие установку щетинок щетки в головке щетки под наклоном и разной высоты, причем таким образом, что они образуют форму ложечки.

При этом неважно, является ли шейка щетки гибкой и нанесен ли на поверхность щетины отбеливающий состав.

Существенными признаками зубной щетки, обеспечивающими получение второго технического результата, являются признаки, характеризующие наличие головки щетки, ручки и шейки, соединяющей головку щетки с ручкой, причем шейка выполнена более гибкой, чем ручка. При этом неважно, какими выполнены щетинки и нанесен ли на щетинки отбеливающий состав.

Существенными признаками зубной щетки, обеспечивающими получение третьего технического результата, являются признаки, характеризующие наличие на поверхности щетинок зубной щетки состава, мягко отбеливающего зубы в соотношении 1:1. При этом неважно, выполнена ли шейка щетки более гибкой, чем ручка, и как выполнены щетинки.

Приводимая в описании информация о сущности изобретения должна соответствовать признакам, включенным в формулу изобретения, так как формула в соответствии с ГК РФ также должна выражать сущность изобретения (подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ).

Краткое описание чертежей

Раздел описания изобретения "Краткое описание чертежей" составляется, если чертежи представлены в составе документов заявки. В этом разделе приводится перечень фигур с краткими пояснениями того, что изображено на каждой из них.

Примеры осуществления изобретения

В разделе описания "Осуществление изобретения" изобретение раскрывается через описание примера осуществления объекта, в котором воплощено изобретение.

Здесь должен быть приведен по крайней мере один пример осуществления изобретения. Описание примеров должно соответствовать установленным правилам (п. 45 Требований ИЗ).

Требования к раскрытию в примере объекта, в котором воплощено изобретение, в большой степени определяются спецификой объекта изобретения и областью техники, к которой относится изобретение. Для разных объектов приводятся разные сведения в подтверждение возможности осуществления изобретения (п. п. 46 - 51 Требований ИЗ).

В этом разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения технического результата при осуществлении изобретения. Такими сведениями могут быть объективные данные, полученные, например, в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Например, если изобретение относится к зубной щетке, в описании должны быть перечислены все

признаки зубной щетки, включая существенные признаки, необходимые для достижения технического результата. Описание зубной щетки должно быть составлено так, чтобы конструктивное выполнение зубной щетки не нуждалось в догадках и предположениях, в том числе должны быть подробно охарактеризованы ее конструктивные и технологические особенности. Признаки, упомянутые в описании, включая существенные, должны идентифицироваться на чертежах или рисунках. Пример осуществления изобретения должен содержать информацию, подтверждающую возможность достижения технического результата, если это не очевидно специалисту в той области техники, к которой относится изобретение. В подтверждение возможности достижения технического результата должны быть представлены данные опытных испытаний зубной щетки - прототипа и зубной щетки, в которой воплощено изобретение.

Опытные испытания может провести сам изобретатель. Не требуется подтверждения результатов этих испытаний в каких-либо официальных органах.

Однако если патент будет выдан с описанием, содержащим недостоверную информацию, не подтверждающую в действительности получение технического результата, такой патент может быть признан недействительным в связи с недостаточностью раскрытия изобретения в документах заявки (ст. 1398 ГК РФ).

Вопрос о том, сколько примеров следует включить в описание, решает заявитель.

Однако в ряде ситуаций Требования ИЗ указывают на необходимость наличия в описании нескольких примеров осуществления изобретения.

Существенные признаки изобретения в формуле и описании могут быть выражены неконкретно, а общими (широкими) понятиями, в том числе отражающими функцию какого-либо конструктивного элемента, свойство какого-либо ингредиента, входящего в состав смеси, свойство материала, используемого в способе, диапазон значений параметров и т.п.

Применение общего понятия для характеристики существенного признака изобретения может быть признано обоснованным, если в описании при осуществлении изобретения с использованием частных форм реализации признака, выраженного общим понятием, может быть реализовано назначение изобретения и может быть получен технический результат.

Обоснованность применения общих понятий для характеристики существенных признаков должна быть подтверждена примерами.

Например, если существенный признак изобретения выражен понятием "антисептическое средство", то в описании должно быть приведено достаточное количество примеров, иллюстрирующих возможность реализации назначения изобретения и достижения технического результата при применении любого антисептического средства, которое приемлемо по мнению специалиста в той области техники, к которой относится изобретение.

Если существенный признак изобретения охарактеризован с использованием альтернативных признаков (например "в качестве компонента смеси используется уксусная или яблочная кислота"), в описании приводятся примеры осуществления изобретения, обосновывающие возможность достижения технического результата в случае использования в объекте изобретения каждого из альтернативных признаков.

Если существенный признак изобретения охарактеризован интервалом непрерывно изменяющихся значений параметра, например, "компоненты исходной смеси перемешивают при температуре от 40 до 80 градусов Цельсия", то должно быть приведено достаточное количество примеров осуществления изобретения, показывающих возможность получения технического результата во всем этом интервале значений.

Таким образом, описание изобретения в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями должно раскрывать сущность изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники. Описание должно содержать информацию о назначении изобретения, о решаемой технической проблеме, достигнутом техническом результате и совокупности существенных признаков, примеры осуществления изобретения, подтверждающие возможность

реализации назначения изобретения и получения технического результата.

§ 5. Формула изобретения

Формула изобретения - это составленная по установленным правилам краткая словесная характеристика изобретения, выражающая его сущность.

Формула изобретения входит в состав документов заявки на изобретение, необходимых для получения патента. Заявка должна содержать формулу изобретения в обязательном порядке. Если заявитель не представит формулу изобретения при подаче заявки, Роспатентом будет направлен запрос заявителю с предложением представить формулу. Если формула не будет представлена в ответ на запрос, Роспатент примет решение о признании заявки отозванной, т.е. производство по заявке будет прекращено.

Как отмечено выше, формула изобретения имеет правовое и информационное значение.

Правовое значение формулы изобретения состоит в том, что охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения (ст. 1354 ГК РФ).

Формула выражает объем правовой охраны изобретения совокупностью признаков изобретения, включенных в формулу изобретения.

Именно эта совокупность признаков изобретения принимается во внимание при установлении факта использования изобретения в спорах о нарушении исключительного права (ст. 1358 ГК РФ). В связи с этим в учебной литературе под объемом правовой охраны, предоставленной изобретению патентом, предлагается понимать круг продуктов или способов, обладающих теми признаками, которые включены в формулу <1>.

<1> Патентоведение: Учебник для вузов / Под ред. В.А. Рясенцева. С. 114.

Формула составляется по определенным правилам, но вопрос о признаках изобретения, которыми оно должно быть охарактеризовано в формуле, решает заявитель, исходя из целей патентования, которые могут быть разными. Поэтому формула изобретения может быть составлена только заявителем. Роспатент не наделен правом составлять формулу изобретения либо вносить в нее какие-нибудь коррективы.

На этапе подачи заявки и ее рассмотрения формула изобретения выражает испрашиваемый заявителем объем правовой охраны (так называемые притязания заявителя). Формула может быть изменена заявителем после получения им отчета об информационном поиске либо в связи с получением запроса Роспатента. Изменения вносятся в формулу только по просьбе заявителя в порядке, установленном ст. 1378 ГК РФ. Не допускается, в частности, включение в измененную формулу признаков изобретения, которые отсутствовали в документах заявки на дату ее подачи. Решение о выдаче патента на изобретение либо об отказе в выдаче патента принимается в отношении формулы, предложенной заявителем (п. 1 ст. 1387 ГК РФ).

Формула изобретения публикуется в связи с публикацией сведений о заявке в порядке, установленном ст. 1385 ГК РФ, т.е. по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки. После публикации заявки в отношении опубликованной формулы возникает временная правовая охрана изобретения (ст. 1392 ГК РФ).

Формула, с которой выдан патент, публикуется в рамках процедуры публикации сведений о выдаче патента для информирования третьих лиц о запатентованном изобретении (ст. 1394 ГК РФ).

Информационное значение формулы изобретения связано с тем, что формула выражает сущность изобретения как технического решения существенными признаками того объекта, к которому относится изобретение. Как правило, в публикациях сведений о заявке или о выдаче патента этой информации

бывает достаточно для специалиста в той области техники, к которой относится изобретение, для того, чтобы понять, что изобретено и запатентовано.

Таким образом, формула изобретения является важнейшим документом заявки, который должен быть не только составлен по правилам, установленным нормативными правовыми актами, но и с учетом коммерческих или иных интересов заявителя.

Требования, предъявляемые к формуле изобретения, установлены ГК РФ и нормативными правовыми актами <1>.

<1> Пункты 52 - 55 Требований ИЗ.

ГК РФ устанавливает, что формула изобретения должна:

- ясно выражать сущность изобретения;
- быть полностью основанной на описании.

Изобретение характеризуется в формуле признаками объекта изобретения.

Требование п. 2 ст. 1375 ГК РФ, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения, означает, что формула, во-первых, в обязательном порядке должна включать совокупность существенных признаков, необходимых для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения указанного им технического результата, так как именно совокупность существенных признаков является характеристикой изобретения. Только в этом случае можно говорить о том, что формула изобретения имеет информационное значение, так как является характеристикой технического решения, т.е. изобретения, а не характеристикой отдельных признаков продукта и способа, к которому относится изобретение. Во-вторых, формула изобретения должна **ясно выражать** сущность изобретения. Соблюдение требования ясного изложения гарантирует не только соблюдение интересов третьих лиц, но и интересов заявителя при разрешении споров о патентоспособности и о нарушении исключительного права, в рамках которых существенное значение имеет точное понимание содержания каждого признака, включенного в формулу изобретения. Указанное требование считается выполненным, в частности, если признаки изобретения выражены в формуле непротиворечиво и таким образом, чтобы их смысловое содержание было понятно специалисту в данной области техники. Не допускается использование жаргонных выражений, терминов и понятий, отнесенных к ненаучным, терминов и сокращений, неприменяемых в научно-технической литературе либо в толковых, энциклопедических и других словарях. Характеристика признака в формуле изобретения не может быть заменена отсылкой к источнику информации, в котором она раскрыта.

Сущность изобретения, как показано выше, должна быть раскрыта и в описании, и в формуле. Очевидно, что характеристики сущности изобретения в этих двух документах должны совпадать. Отличие состоит в том, что в описании совокупность существенных признаков, выражающая сущность изобретения, показывается во взаимосвязи с техническим результатом, т.е. явлением, свойством, техническим эффектом, который может быть получен при использовании совокупности существенных признаков в объекте изобретения (способе, продукте). В формуле изобретения технический результат не указывается.

Требование п. 2 ст. 1375 ГК РФ, согласно которому формула изобретения должна быть основана на описании, означает, что объем правовой охраны, на который претендует заявитель, согласно формуле изобретения, должен поддерживаться описанием изобретения. Говоря иначе, описание должно подтверждать обоснованность включения в формулу изобретения признаков изобретения, особенно тех, которые выражены с использованием общих понятий, в том числе сформулированы в виде функции, свойства объекта, в котором воплощено изобретение, выражены интервалами значений параметров (температура нагрева составляет 100 - 200°, время нагрева составляет 15 - 30 минут и т.п.).

Требование, согласно которому формула должна быть основана на описании, тесно взаимосвязано с требованием достаточности раскрытия сущности изобретения, предъявляемым к описанию. В связи с

этим при проверке соблюдения последнего требования принимается во внимание не только описание, но и формула с чертежами, а при проверке формулы - требования к описанию.

Требование основанности формулы на описании считается выполненным, если испрашиваемый объем правовой охраны подтвержден описанием, в том числе показано, что в частных случаях реализации признаков, выраженных общими понятиями, а также при использовании всех включенных в формулу изобретения альтернативных признаков реализуется назначение изобретения (назначение объекта, в котором воплощено изобретение), решается техническая проблема и достигается технический результат.

Для характеристики изобретения в формуле применяются два вида признаков: существенные признаки объекта, к которому относится изобретение и которые выражают сущность изобретения, и признаки, выражающие назначение объекта <1>, к которому относится созданное изобретение (родовое понятие формулы изобретения). Поэтому, например, для характеристики технической сущности изобретения, объектом которого является устройство, необходимо в формулу изобретения включить указание на назначение устройства и те конструктивные признаки устройства, которые являются существенными для решения технической проблемы и достижения технического результата в этом устройстве. После родового понятия излагаются другие признаки изобретения. Ниже приведены модельные примеры 1 - 6 и реальный пример 7, в которых изложены формулы изобретений, относящихся к зубным щеткам. Каждая формула начинается с родового понятия формулы изобретения, отражающего назначение объекта, к которому относится изобретение. Родовое понятие излагается в виде "Зубная щетка", а далее приводятся признаки, характеризующие предложенное техническое решение стоявшей перед изобретателем проблемы.

<1> Исключение составляют формулы на новые химические соединения.

При отборе существенных признаков объекта изобретения для включения их в формулу изобретения в практике экспертизы применяется правило: к существенным признакам относятся лишь такие признаки, отсутствие которых не дает возможности получить технический результат.

Совокупности существенных признаков, включаемые в формулы, различны. Они зависят от того технического решения, которое раскрывается изобретателем в формуле, от решаемой технической проблемы. В качестве объекта, в котором воплощены все технические решения, использована зубная щетка, описанная выше в § 4.

Формула изобретения может быть однозвенной или многозвенной и включать соответственно один или несколько пунктов.

Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики изобретения в виде одного предложения (примеры 1 - 5).

Заявитель может включить в формулу изобретения несущественные признаки, т.е. признаки, не влияющие на достижение технического результата. Наличие в независимом пункте формулы изобретения несущественных признаков сужает объем правовой охраны, предоставляемой патентом. Чем больше признаков включено в формулу, тем меньше будет круг объектов, подпадающих под действие патента. Правило, которое знают все специалисты, составляющие заявки на изобретения, состоит в том, что максимальный объем правовой охраны обеспечивает формула изобретения, которая включает только существенные признаки, необходимые для достижения технического результата. При этом целесообразно использовать общие понятия для характеристики признаков в формуле изобретения, раскрывая в описании изобретения частные формы реализации изобретения.

Для того чтобы составить формулу изобретения, выражающую только сущность изобретения и не включающую несущественные признаки, необходимо хорошо разбираться в той области техники, к которой относится патентуемое изобретение. Однако если заявитель включает в формулу изобретения несущественные признаки, это обстоятельство не рассматривается как нарушение требований, предъявляемых к формуле изобретения. Более того, иногда заявитель не преследует цель запатентовать изобретение с широким объемом прав (пример 5).

Требования к составлению формулы изобретения, ее структуре подробно изложены в разд. IV Требований ИЗ <1>.

<1> Пункты 52 - 55 Требований ИЗ.

Многозвенная формула может состоять из одного независимого пункта формулы изобретения и зависимых пунктов. Зависимые пункты применяются для характеристики признаков, развивающих и уточняющих признаки, включенные в первый независимый пункт. Признаки зависимых пунктов относятся к частным случаям осуществления изобретения (примеры 6, 7).

Многозвенная формула изобретения может также использоваться для характеристики группы изобретений. В таком случае она включает два или более независимых пунктов. Например, один независимый пункт может характеризовать изобретение, относящееся к веществу, а другой - к способу его получения. Каждый из независимых пунктов может иметь свои зависимые пункты.

Изложение формулы в каждом пункте всегда начинается с родового понятия, отражающего назначение изобретения (назначение объекта, к которому относится изобретение).

Независимый пункт излагается в виде логического определения объекта изобретения.

Как правило, независимый пункт формулы состоит из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками прототипа, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от прототипа. Вместе с тем заявитель вправе составить формулу без разделения на ограничительную и отличительную части. Такая формула не считается составленной с нарушением установленных правил, так как составление формулы является прерогативой заявителя.

Изложение зависимого пункта начинается с указания родового понятия, отражающего назначение изобретения, изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с изложением, приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и (или) зависимый пункт, которому подчиняется данный зависимый пункт, после чего приводятся признаки, характеризующие изобретение в частных случаях его осуществления.

Формула может быть не принята Роспатентом к проверке патентоспособности изобретения, если заявитель настаивает на сохранении редакции формулы, которая признана не соответствующей требованию ясности. В этом случае по заявке принимается решение о признании ее отозванной.

Ниже представлены модельные примеры формул изобретений "Зубная щетка" (примеры 1 - 6), а также формула, описание и чертежи патента Российской Федерации N 2564610 "Зубная щетка, имеющая ручку с гибкой частью" (пример 7).

Пример 1 (модельный).

Формула изобретения, обеспечивающего решение технической проблемы повышения степени очистки зубной эмали и обеспечения отвода снятого зубного налета от десен, в которую включены только существенные признаки, может иметь вид:

"Зубная щетка, отличающаяся тем, что ее щетинки выполнены разной высоты и установлены в головке щетки под наклоном, причем таким образом, что образуют форму ложечки".

Пример 2 (модельный).

Формула изобретения, обеспечивающего решение технической проблемы предотвращения травмирования десен и зубов при чрезмерном давлении зубной щетки на зубы, в которую включены только существенные признаки, может иметь вид:

"Зубная щетка, включающая головку со щетиной, ручку и шейку, отличающаяся тем, что шейка, соединяющая головку с ручкой, выполнена более гибкой, чем ручка".

Пример 3 (модельный).

Формула изобретения, обеспечивающего решение технической проблемы обеспечения эффекта отбеливания зубов, в которую включены только существенные признаки, может иметь вид:

"Зубная щетка, отличающаяся тем, что на ее щетинки нанесен мягко отбеливающий зубы состав, включающий фториды и компоненты, отбеливающие зубы, в соотношении 1:1".

Пример 4 (модельный).

Если заявителем предложено решить одновременно несколько проблем, относящихся к одному объекту, формула изобретения может включать несколько совокупностей существенных признаков. Поэтому не будет ошибочной формула изобретения, в которой будут охарактеризованы все три усовершенствования зубной щетки.

Формула изобретения, в которой раскрыта сущность трех технических решений, каждое из которых обеспечивает решение соответствующей проблемы, в которую включены три совокупности существенных признаков, может иметь вид:

"Зубная щетка, состоящая из головки со щетиной, ручки зубной щетки и шейки, соединяющей головку с ручкой, отличающаяся тем, что шейка зубной щетки выполнена более гибкой, чем ручка, щетинки головки выполнены разной высоты и установлены в головке щетки под наклоном, причем таким образом, что образуют форму ложечки, а на щетинки нанесен мягко отбеливающий зубы состав, включающий фториды и компоненты, отбеливающие зубы, в соотношении 1:1".

В примере 4 охрана интеллектуальных прав будет предоставлена в существенно меньшем объеме, чем в примерах 1 - 3.

Пример 5 (модельный).

Формула изобретения, обеспечивающего решение технической проблемы предотвращения травмирования десен и зубов при чрезмерном давлении зубной щетки на зубы, в которую включены не только существенные признаки, может иметь вид:

"Зубная щетка, состоящая из головки со щетиной, ручки зубной щетки и шейки, соединяющей головку с ручкой, отличающаяся тем, что шейка зубной щетки выполнена более гибкой, чем ручка, а на конце ручки закреплена присоска, позволяющая устанавливать щетку вертикально".

Несущественный признак "присоска, позволяющая устанавливать щетку вертикально" не является существенным для решения технической проблемы "предотвращения травмирования десен и зубов". В связи с этим в примере с формулой 6 охрана интеллектуальных прав будет предоставлена в существенно меньшем объеме, чем в примере 2.

Пример 6 (модельный).

Многозвенная формула изобретения, обеспечивающего решение технической проблемы предотвращения травмирования десен и зубов при чрезмерном давлении зубной щетки на зубы, может иметь вид:

"1. Зубная щетка, состоящая из головки со щетиной, ручки зубной щетки и шейки, соединяющей головку с ручкой, отличающаяся тем, что шейка зубной щетки выполнена более гибкой, чем ручка".

2. Зубная щетка по п. 1, отличающаяся тем, что шейка зубной щетки выполнена с площадью сечения меньшей, чем площадь сечения ручки.

3. Зубная щетка по п. 1, отличающаяся тем, что шейка зубной щетки выполнена гофрированной, причем гофры расположены перпендикулярно продольной оси щетки".

В примере 6 в независимый пункт формулы изобретения включен признак, выраженный общим понятием, характеризующим свойство гибкости шейки щетки в виде **"шейка зубной щетки выполнена более гибкой, чем ручка"**, а в зависимые пункты формулы включены признаки, характеризующие частные случаи реализации общего признака **"шейка зубной щетки выполнена более гибкой, чем ручка"**. В п. 2 предложено обеспечить гибкость шейки тем, что **"шейка зубной щетки выполнена с площадью сечения меньшей, чем площадь сечения ручки"**, а в п. 3 тем, что **"шейка выполнена с выступами и впадинами, расположенными поперек продольной оси щетки"**.

Ниже приведены описание, формула и чертежи к патенту Российской Федерации N 2564610, выданному на изобретение "Зубная щетка, имеющая ручку с гибкой частью".

Патент выдан иностранному юридическому лицу. Для таких патентов характерно многоаспектное раскрытие изобретения.

Пример 7.

Патент Российской Федерации N 2564610, дата приоритета: 7 марта 2012 г.

Патентообладатель: **ГлаксоСмитКлайн Консьюмер Хелткер ГмБХ унд Ко. КГ (DE)**

Автор: **КРЕМЕР Ханс (DE)**

(54) ЗУБНАЯ ЩЕТКА, ИМЕЮЩАЯ РУЧКУ С ГИБКОЙ ЧАСТЬЮ

Данное изобретение относится к зубным щеткам, в частности к зубным щеткам, которые имеют в ручке гибкую часть.

Зубные щетки в целом имеют головку и ручку, которые определяют продольное направление (необязательно прямолинейное) зубной щетки между ними, при этом между указанной ручкой и головкой в продольном направлении проходит шейка. В целом ручки и головки зубных щеток изготавливают из жесткой пластмассы, такой как полипропилен. Чистящие элементы щетки, такие как щетинки (например, в целом это нити, изготовленные из нейлона), установлены в головке и проходят от нее в поперечном направлении относительно указанного продольного направления.

Известны зубные щетки, в конструкцию которых входит упруго-гибкая часть, принимающая на себя избыточное давление щетки в процессе ее использования и тем самым уменьшающая вероятность повреждения зубов и мягких тканей полости рта, таких как десны, в результате чрезмерного надавливания. В патенте США N 5054154 описана зубная щетка, в которой между ручкой и головкой выполнен эластичный сегмент в виде выемок, проходящих через щетку в направлении ширины и содержащих эластичный резиноподобный материал. Другая известная форма такой гибкой части описана в Европейском патентном документе EP-A-0336641 A. Указанная часть выполнена в виде S-образно изогнутой волнообразной зоны, расположенной в продольном направлении между головкой и ручкой и содержащей пластины, проходящие в поперечном направлении и соединенные за одно целое изгибами, имеющими впадины между указанными пластинами, причем данная зона предпочтительно выполнена более жесткой с помощью продольного ребра, проходящего через изгибы. В международной публикации WO-A-01/43580 описана модификация данной зоны, которая содержит пластины и изгибы и в которой в изгибах между пластинами расположен термопластичный эластомерный материал, при этом гибкость данной зоны можно регулировать посредством перемещаемого в продольном направлении ползунка, пересекающего изгибы.

С момента появления указанных ранних публикаций зубные щетки, имеющие такую волнообразную зону и направленные на оптимизацию гибкости, были реализованы настоящим заявителем под товарными знаками "AQUAFRESH" и "DrBEST". Решение, используемое в данных промышленных вариантах выполнения, заключается исключительно в использовании продольного ребра, как описано в Европейском патентном документе EP-A-0336641. В продаже имеются такие зубные щетки, дополнительно имеющие гибкое соединение, расположенное между головкой и шейкой зубной щетки или расположенное в самой шейке зубной щетки. Такие зубные щетки описаны, например, в международной публикации WO-A-98/37788.

Также известно о включении частей, выполненных из эластомерного материала, в головки и ручки зубных щеток для изменения гибкости и для других целей. Например, в международной публикации WO-A-96/28993 описана S-образно изогнутая волнообразная зона, через которую в продольном направлении проходит стержень, выполненный из эластомерного материала. В международной публикации WO-A-97/25899 описаны выполненные из эластомера сегменты, которые расположены в головке зубной щетки для изменения гибкости, а также в ручке для улучшения ее захвата и в эстетических целях. В международной публикации WO-A-98/05241 описаны канавки, выполненные в головке зубной щетки и заполненные эластомером, для изменения гибкости. В Европейском патентном документе EP-A-1350442 описана головка зубной щетки, гибкость которой обеспечена шарнирным соединением, содержащим эластомер. В патенте США на промышленный образец D 450928 предложена ручка зубной щетки, выполненная с S-образно изогнутой волнообразной зоной.

Зубные щетки, выполненные с указанной волнообразной зоной, особенно те зубные щетки, которые также содержат упомянутое выше гибкое соединение между головкой и шейкой, имеют следующий недостаток. А именно при наличии известной волнообразной зоны, содержащей продольное ребро, напряжение, испытываемое зубной щеткой при чистке зубов, распределяется не оптимально, и зубная щетка предрасположена к повреждению в процессе использования. Установлено, что в зубных щетках, которые также содержат гибкое соединение между головкой и шейкой, волнообразные части, содержащие пластины и изгибы, могут быть настолько жесткими, что в процессе использования указанное гибкое соединение между головкой и шейкой может подвергаться избыточному напряжению, что приводит к повреждению и уменьшению срока службы щетки. Задача данного изобретения заключается в решении указанных проблем. Другие задачи и преимущества данного изобретения будут понятны из приведенного ниже описания.

Согласно данному изобретению предложена зубная щетка, содержащая головку и захватную ручку, которые выполнены как единое целое из пластмассы и расположены вдоль продольного направления головки - ручки, при этом между ручкой и головкой расположена шейка, от головки проходят щетинки в поперечном направлении относительно продольного направления, а направление ширины зубной щетки перпендикулярно продольному и поперечному направлениям, причем между шейкой и ручкой в продольном направлении расположена волнообразная зона, содержащая пластины, проходящие в поперечном направлении и соединенные за одно целое изгибами, имеющими впадины, которые расположены в продольном направлении между пластинами, имеют направление поперечной глубины и содержат термопластичный эластомерный материал, присоединенный к пластмассе, из которой выполнены указанные пластины, при этом указанная зубная щетка отличается тем, что твердость по Шору А термопластичного эластомерного материала составляет 60 - 70 единиц.

Авторами изобретения установлено, что использование данного термопластичного эластомерного материала обеспечивает оптимизацию упругой гибкости волнообразной зоны, особенно при тех соотношениях, которые приведены в данном документе.

Предпочтительно имеются четыре указанных пластины.

Предпочтительно термопластичный эластомерный материал заполняет по меньшей мере 60% глубины "Б" и по меньшей мере 60% ширины по меньшей мере одной впадины, предпочтительно каждой впадины, более предпочтительно 75 - 90% глубины "Б" и 75 - 90% ширины. Предпочтительно термопластичный эластомерный материал занимает по меньшей мере 60% объема по меньшей мере одной впадины, предпочтительно каждой впадины, более предпочтительно 65 - 80%.

Применяемый в данном документе термин "поперечный" включает перпендикулярное направление и относится к направлению, проходящему под углом от 45 до 90° к продольному направлению. Предпочтительно поперечные направления смежных в продольном направлении пар пластин, т.е. направления плоскости, расположенной посередине между противоположными в продольном направлении поверхностями пластины, расположены под углом от 0 до 15° относительно друг друга.

Предпочтительно каждая из четырех пластин имеет продольную толщину "Т", составляющую 1,2 - 2,2 мм, проходящую в поперечном направлении длину "L" между противоположными в поперечном направлении изгибами, составляющую 9 - 13 мм, и ширину "W" в направлении ширины, составляющую 9 - 14 мм, при этом четыре пластины в продольном направлении ограничивают три впадины, расположенные

между смежными в продольном направлении парами пластин, причем каждая впадина имеет поперечную глубину "D", составляющую 6 - 11 мм, продольную ширину "B", составляющую 1 - 2 мм по меньшей мере для 60% низовой глубины впадины. При этом каждая впадина содержит термопластичный эластомерный материал с твердостью по Шору А, составляющей 60 - 70 единиц, присоединенный к пластмассе пластин, между которыми расположена указанная впадина.

Авторами изобретения установлено, что указанные ориентации, размеры и их соотношения обеспечивают оптимизацию упругой гибкости волнообразной зоны без необходимости использования ребра, проходящего в продольном направлении через пластины для изменения гибкости волнообразной зоны. Таким образом, в предпочтительном варианте выполнения данного изобретения волнообразная зона не имеет проходящего в продольном направлении ребра. Данная оптимизация гибкости связана с возможностью смягчения зубной щеткой избыточного давления, возникающего в процессе чистки зубов, и в то же время обеспечивает эргономичность в плане жесткости и ощущение "обратной связи", получаемое пользователем через ручку при использовании щетки.

В целом длина зубной щетки согласно изобретению от крайнего продольного конца ручки щетки до крайней точки противоположного продольного конца ее головки составляет 190 - 200 мм.

В целом длина головки от точки, в которой шейка начинает расширяться в направлении ширины с образованием головки, до конца головки, наиболее удаленного в продольном направлении от ручки, составляет 33 - 35 мм.

В целом длина ручки от ее продольного конца, наиболее удаленного от головки, до начала волнообразной зоны составляет 105 - 115 мм.

В целом общая длина волнообразной зоны составляет 15 - 20 мм.

В целом длина шейки от конца волнообразной зоны, ближайшего к головке, до точки, в которой шейка начинает расширяться в направлении ширины с образованием головки, составляет 30 - 40 мм. В целом толщина шейки в поперечном направлении может составлять 5,5 - 3,5 мм и в целом может постепенно уменьшаться по направлению к головке зубной щетки. Поперечное сечение шейки может иметь любую целесообразную или общепринятую форму, например, полукруглую, прямоугольную (в некоторых случаях с закругленными углами). Шейка может иметь продольные проточные каналы, обеспечивающие при изготовлении щетки способом литья под давлением выпуск эластомера в смежных с ручкой местоположениях, а также его прохождение по шейке по направлению к головке или обратно.

Предпочтительно поперечные направления смежных в продольном направлении пар пластин расположены под углом 7 - 10° относительно друг друга. Поперечные направления могут быть параллельны друг другу.

Предпочтительно, если смотреть в продольном направлении, пластины могут иметь в целом прямоугольную (включая квадратную) форму, предпочтительно с закругленными углами.

В предпочтительном варианте выполнения продольная толщина "Т" пластин составляет 1,5 - 2,0 мм.

В другом предпочтительном варианте выполнения проходящая в поперечном направлении длина "L" пластин между крайними точками противоположных в поперечном направлении изгибов составляет 9 - 12 мм.

В другом предпочтительном варианте выполнения ширина "W" пластин составляет 9 - 12 мм в направлении ширины. Допустимо, что ширина "W" пластин уменьшается по направлению к головке зубной щетки. Например, две пластины, ближайшие к ручке зубной щетки, могут иметь, по существу, одинаковую ширину "W", а ширина двух пластин, расположенных ближе к головке зубной щетки, может прогрессивно уменьшаться. Такое сужение по ширине может обеспечивать улучшение гибкости волнообразной зоны путем концентрирования гибкости на конце волнообразной зоны, ближайшем к головке зубной щетки, который испытывает давление в процессе чистки зубов.

В другом предпочтительном варианте выполнения глубина "D" впадин составляет 6 - 11 мм. Например, три впадины могут иметь разную глубину, при этом средняя в продольном направлении

впадина является самой глубокой.

В другом предпочтительном варианте выполнения продольная ширина "В" впадин постепенно уменьшается по направлению ко дну впадины и составляет 1 - 1,5 мм для по меньшей мере 60% глубины впадины.

В предпочтительном варианте выполнения изгибы выполнены в виде дуги окружности, наружный радиус кривизны которой, определяющий крайнюю точку изгиба, составляет 2 - 2,5 мм, более предпочтительно 2,25 - 2,35 мм. В предпочтительном варианте выполнения толщина изгибов в радиальном направлении составляет 1,5 - 2 мм. Установлено, что указанный радиус кривизны и толщина изгибов могут обеспечивать оптимизацию гибкости волнообразной зоны и в то же время уменьшение возможности разрушения волнообразной зоны в процессе использования щетки.

В предпочтительном варианте выполнения на каждом продольном конце волнообразной зоны расположена концевая впадина, выполненная в пластмассе и ограниченная на одной продольной стороне смежной пластиной, а на другой продольной стороне смежной поверхностью ручки или головки, при этом указанные концевые впадины также содержат термопластичный эластомерный материал, у которого твердость по Шору А составляет 60 - 70 единиц и который присоединен к пластмассе.

Указанная концевая впадина может служить буфером, смягчающим силовое воздействие между шейкой на одном продольном конце волнообразной зоны и ручкой на другом конце. Предпочтительно поперечная глубина "Е" данных концевых впадин может составлять 5 - 7 мм, а продольная ширина "В" составляет 1 - 2 мм для по меньшей мере 60% низовой глубины впадины. Предпочтительно термопластичный эластомерный материал заполняет по меньшей мере 60% поперечной глубины "D" и по меньшей мере 60% ширины каждой впадины.

Предпочтительно шейка сплюснута в поперечном направлении. В целом толщина "ТN" шейки в поперечном направлении составляет 3,5 - 4,5 мм, например приблизительно 4 мм. В целом ширина шейки составляет от 5 до 10 мм, и в целом шейка сходит на конус, сужаясь по направлению к головке, например ширина шейки составляет приблизительно 9,5 мм на ближайшем к волнообразной зоне конце и приблизительно 6 мм в той точке, где шейка начинает расширяться в направлении ширины с образованием головки. Для шейки могут быть использованы разные формы сечения в поперечном разрезе, например, прямоугольная, трапецевидная, полукруглая, или упомянутые выше формы, прерываемые проходящими в продольном направлении формирующими каналами, по которым в процессе литья под давлением вводятся термопластичный эластомерный материал, образующий отстоящие части зубной щетки, выполненные из термопластичного эластомера.

В предпочтительном варианте выполнения предложенная зубная щетка также содержит гибкое соединение, расположенное в продольном направлении между волнообразной зоной и головкой зубной щетки.

Предпочтительно данное гибкое соединение расположено в шейке, разделяя ее тем самым на две отдельные в продольном направлении части, по одной на каждой продольной стороне указанного соединения, при этом первая часть расположена ближе к ручке, а вторая часть расположена ближе к головке. Относительные соотношения продольных размеров первой и второй частей могут лежать в диапазоне 8,5 - 8 : 1. Установлено, что данные соотношения обеспечивают оптимизацию распределения усилий между гибкой волнообразной зоной и гибким соединением.

Соответственно данное гибкое соединение может содержать утоненную часть, выполненную за одно целое с шейкой, при этом данная часть утонена в поперечном направлении и (или) в направлении ширины относительно непосредственно смежных с ней в продольном направлении частей шейки или относительно непосредственно смежных в продольном направлении частей шейки и головки зубной щетки.

В альтернативном варианте выполнения данное гибкое соединение может быть расположено между шейкой и головкой зубной щетки. Соответственно данное гибкое соединение содержит часть, выполненную за одно целое с шейкой и головкой и имеющую утонение в поперечном направлении и (или) в направлении ширины относительно непосредственно смежных в продольном направлении частей шейки и головки зубной щетки.

Предпочтительно утоненная часть имеет вид выполненного из пластмассы и проходящего в продольном направлении стержня, продольный размер которого составляет 1 - 2 мм, размер в направлении ширины составляет 2 - 3 мм, а поперечный размер составляет 1,5 - 2,5 мм. Сечение данного стержня в поперечном разрезе может иметь круглую или овальную форму.

В предпочтительном варианте выполнения все поверхности указанного стержня, обращенные в поперечном направлении и в направлении ширины, окружены термопластичным эластомерным материалом, имеющим сферическую форму, при этом соответственно диаметр сферы составляет 6 - 7 мм. Соответственно данный термопластичный материал может представлять собой такой же термопластичный эластомерный материал, как и расположенный во впадинах, так что один и тот же термопластичный эластомерный материал может быть использован во всех местоположениях. Этого можно добиться путем создания в пластмассе зубной щетки одного или нескольких проточных каналов, по которым термопластичный эластомерный материал, подаваемый во впускное отверстие литьевой формы, окружающей выполненную из пластмассы часть зубной щетки, может протекать из одного места в другое. Использование таких каналов для переноса в процессе изготовления термопластичного эластомера из одного места зубной щетки в другое является обычным при производстве зубных щеток. В альтернативном варианте выполнения для введения термопластичного эластомерного материала в отдельные места зубной щетки можно использовать несколько впускных мест.

В предпочтительном варианте выполнения ближайший к волнообразной зоне конец гибкого соединения расположен в пределах 30 мм от конца волнообразной зоны, ближайшего к волнообразной зоне.

Если зубная щетка согласно данному изобретению содержит указанное гибкое соединение, то предпочтительно часть шейки, расположенная между гибким соединением и волнообразной зоной (в данном случае "первая часть"), выполнена таким образом, что под воздействием усилий, прикладываемых в процессе чистки зубов, данная первая часть остается жесткой по сравнению с гибкостью гибкого соединения и волнообразной зоны. Например, это может быть обеспечено первой частью, поперечная толщина которой составляет по меньшей мере 3,5 мм, предпочтительно по меньшей мере 4 мм, а ширина в направлении ширины составляет по меньшей мере 5 мм, предпочтительно по меньшей мере 5,5 мм. В процессе использования данная конструкция способствует передаче усилия от головки щетки к волнообразной зоне, так что волнообразная зона может смягчать значительную часть усилий, прикладываемых при чистке зубов, и обеспечивать защиту гибкого соединения (если оно предусмотрено) от данного силового воздействия, тем самым уменьшая вероятность повреждения указанного гибкого соединения.

Установлено, что указанные выше размеры и конструкция могут обеспечить зубную щетку, гибкость которой в процессе чистки зубов улучшена по сравнению с известными зубными щетками и в которой снижена возможность разрушения гибкого соединения, выполненного в шейке. Предполагается, что данное преимущество обеспечивается посредством упомянутой выше изогнутой в виде буквы 5 волнообразной зоны, имеющей оптимальную гибкость и обеспечивающей распределение напряжения вдоль зубной щетки с обеспечением уменьшения предела прочности на разрушение в зоне гибкого соединения.

Соответствующие пластмассы для зубной щетки согласно данному изобретению представляют собой пластмассы, модуль упругости которых составляет по меньшей мере приблизительно 500 МПа, предпочтительно по меньшей мере приблизительно 1 000 МПа, и которые находят широкое применение при производстве зубных щеток. Например, соответствующие пластмассы включают полиамиды и полипропилены. Примером соответствующего полиамида является материал Ультрамид В3™ (продаваемый концерном "BASF", ФРГ), модуль упругости которого составляет (согласно стандарту 53452 DIN) 3 000 единиц. Примером соответствующего полипропилена является материал Неволен 1100 НХ™ (продаваемый концерном "BASF", ФРГ), который является гомополимером, модуль упругости которого составляет (согласно стандарту 53457 DIN) 1 400 единиц. Данный полипропиленовый гомополимер может использоваться опционально в смеси с полипропиленовым блоксополимером, таким как материал Неволен 2500 НХ™ (продаваемый концерном "BASF", ФРГ), например, в весовом соотношении 80:20 (1100 НХ : 2500 НХ). К другим соответствующим полипропиленам относятся полипропилен РМ 1600 (продаваемый компанией "Shell"), модуль упругости которого составляет (согласно стандарту 178 ISO) 1 500 МПа, Apyrl 3400 МА1™ компании "Elf Atochem", Неволен 2400 Н и 1106, а также Borealis HG 365 Р.

Предпочтительной пластмассой является полипропилен, особенно серийно выпускаемый полипропиленовый материал 100-GA04, поставляемый компанией "Ineos".

Соответствующие термопластичные эластомерные материалы для зубной щетки согласно данному изобретению включают материалы, известные под торговыми наименованиями MegolTM и SantoprenTM, при этом также могут использоваться силиконовые эластомерные материалы. К другим соответствующим эластомерным полимерам относятся термопластичные эластомеры на основе стирена (например, стирен-этилен-бутадион-стирен или стирен-бутадион-стирен). Предпочтительными термопластичными эластомерными материалами являются серийно выпускаемые материалы TF7 GST и TH7 GSN, поставляемые компанией "Kraiburg".

Зубная щетка согласно данному изобретению может быть изготовлена с использованием известного процесса литья под давлением, на первом этапе которого изготавливают часть зубной щетки из пластмассы, выполненную в виде единой нераздельной части и имеющую одну или несколько зон, определяющих местоположение и форму части (частей) зубной щетки из термопластичного эластомерного материала, включая местоположение и форму термопластичного эластомерного материала между пластинами. Затем на втором этапе изготовления образованную таким образом часть щетки из пластмассы заключают в полость второй литейной формы, которая формирует наружный профиль части (частей) зубной щетки из термопластичного эластомера, включая форму термопластичного эластомерного материала между пластинами. Затем в полость второй литейной формы подают термопластичный эластомерный материал, заполняя тем самым указанную одну или несколько зон и формируя часть (части) из термопластичного эластомерного материала. Подачу термопластичного эластомерного материала проводят при соответствующей температуре и давлении, так что обеспечивается прочное присоединение указанного материала к пластмассе. Соответствующие режимы температуры и давления являются известными.

В головке зубной щетки согласно изобретению могут быть установлены разными известными обычными способами щетинки и (или) другие элементы для чистки полости рта. Согласно одному способу на первом этапе литья под давлением в пластмассе головки зубной щетки могут быть образованы гнездовые отверстия, при этом в указанных гнездовых отверстиях могут удерживаться известным образом пучки щетинок с использованием небольших металлических колец, расположенных вокруг концов пучков. Согласно другому способу концы пучков щетинок могут быть вставлены в ту часть полости первой литейной формы, которая формирует головку зубной щетки, так что вводимая в полость пластмасса проходит вокруг указанных концов, а затем затвердевает вокруг них, удерживая их на месте.

Зубная щетка согласно данному изобретению описана ниже исключительно путем примера и ссылкой на прилагаемые чертежи.

Фиг. 1 изображает вид выполненной из пластмассы части зубной щетки согласно данному изобретению в направлении ширины указанной части без термопластичного эластомерного материала.

Фиг. 2 изображает зубную щетку согласно данному изобретению в том же самом направлении, что и на фиг. 1, но с термопластичным эластомерным материалом.

Фиг. 3 изображает вид выполненной из пластмассы части, показанной на фиг. 1, в направлении, перпендикулярном продольному направлению и направлению ширины, а именно в поперечном направлении, которое приблизительно совпадает с направлением щетинок.

Фиг. 4 изображает вид зубной щетки, показанной на фиг. 3, в том же самом направлении, что и на фиг. 3, но с термопластичным эластомерным материалом.

Фиг. 5 показывает продольный разрез волнообразной зоны выполненной из пластмассы части, изображенной на фиг. 1, при этом волнообразная зона показана в увеличенном виде для детализации размеров, указанных в описании.

Обратимся к фиг. 1 - 4. Вся выполненная из пластмассы часть 10 зубной щетки 20 согласно изобретению представляет собой пластмассовую часть головки 11 и ручки 12 для захвата, выполненных за одно целое из пластмассы и расположенных вдоль продольного направления A-A головка - ручка, при этом между ручкой 12 и головкой 11 расположена шейка 13. В головке 11 образованы отверстия 14,

предназначенные для крепления щетинок 15 (изображены на фиг. 2 и 4, но не показаны на фиг. 1 и 3), проходящих от головки 11 в поперечном направлении Т-Т, которое является поперечным относительно продольного направления А-А. Зубная щетка 10 имеет направление W-W ширины, показанное на фиг. 3 и 4, которое является перпендикулярным к продольному направлению А-А и поперечному направлению Т-Т.

В продольном направлении между шейкой 13 и ручкой 12 расположена волнообразная зона 16, или часть 16. Данная зона 16 показана в увеличенном виде на фиг. 5 в том же самом направлении, что и на фиг. 1. Волнообразная зона 16 содержит четыре пластины 161, 162, 163, 164, проходящие в поперечном направлении TD. Поперечное направление TD показано на фиг. 5 для пластины 164 и является направлением плоскости, расположенной посередине между противоположными в продольном направлении поверхностями указанной пластины. Поперечные направления других пластин 161, 162, 163 аналогичны указанному направлению, но не показаны для ясности. Пластины 161, 162, 163 и 164 соединены за одно целое тремя изгибами 171, 172, 173, имеющими впадины 181, 182, 183, расположенные в продольном направлении между смежными в продольном направлении пластинами 161, 162, 163, 164.

Длина зубной щетки 20 от крайнего продольного конца ручки 12 до крайнего противоположного продольного конца головки 11 составляет приблизительно 195 мм.

Длина головки 11 от точки 132, в которой шейка 13 начинает расширяться в направлении ширины с образованием головки 11, до конца 111 головки 11, наиболее отдаленного в продольном направлении от ручки 12, составляет приблизительно 34 мм.

Длина ручки 12 от ее продольного конца, наиболее отдаленного от головки 11, до начала зоны 16 составляет примерно 110 мм.

Общая длина зоны 16 составляет приблизительно 17 мм.

Длина шейки 13 от ее конца 131, ближайшего к зоне 16, до точки 132, в которой шейка 13 начинает расширяться в направлении ширины с образованием головки 11, составляет приблизительно 35 мм. Шейка 13 сплюснута в своем поперечном направлении В-В. Толщина шейки в поперечном направлении В-В составляет приблизительно 4 мм на протяжении ее длины, например указанная толщина может составлять приблизительно 5 мм в точке 131 и приблизительно 4 мм в точке 132. Ширина шейки 13 сужается приблизительно от 9,5 мм на ее конце в точке 131, ближайшем к зоне 16, приблизительно до 6 мм в точке 132, в которой шейка 13 начинает расширяться в направлении ширины с образованием головки 11. Сечение шейки 13 в поперечном разрезе относительно направления А-А может иметь, например, в целом прямоугольную или, например, полукруглую форму, или другие формы, при этом шейка может иметь продольные проточные каналы для эластомерного материала.

Как лучше всего видно на фиг. 5, поперечные направления "TD" смежных в продольном направлении пар пластин 161, 162, 163, 164 расположены под углом 7° - 10° друг к другу. Как лучше всего видно на фиг. 5, в данной конструкции поперечное направление TD каждой пластины совпадает с направлением плоскости, расположенной посередине между двумя противоположными в продольном направлении поверхностями пластины. Для наглядности на чертеже показано только направление TD для пластин 163 и 164, но другие пластины аналогичны указанным. Каждая из четырех пластин 161, 162, 163, 164 имеет продольную толщину "Т", составляющую 1,5 - 2,0 мм, и проходящую в поперечном направлении длину "L" между противоположными в поперечном направлении изгибами 171, 172, 173, а также между изгибами 171 и 173 и смежными краями впадин 181, 183, составляющую 9 - 12 мм. Как показано на фиг. 3, каждая из четырех пластин имеет ширину "W" в направлении ширины, составляющую 9 - 12 мм. Ширина W изгибов 171, 172, 173 уменьшается по направлению к головке 11. Обе пластины 161, 162, ближайшие к ручке 12, имеют ширину "W", составляющую приблизительно 11,5 мм. Ширина двух пластин 163 и 164, расположенных прогрессивно ближе к головке 11, составляет соответственно 11,2 и 10,2 мм. Если смотреть в продольном направлении, то пластины 161, 162, 163, 164 имеют в целом прямоугольную форму с закругленными углами.

Каждая из трех впадин 181, 182, 183 имеет поперечную глубину "D", составляющую 6 - 9 мм. Размеры глубины впадин 181, 182, 183 хорошо видны на фиг. 5. Глубину D1 впадины 181 измеряют от средней точки линии L1 - L2, проведенной между наружной огибающей изгиба 172 и смежным краем 166

впадины 181, до дна впадины. Глубину D3 впадины 182 измеряют от средней точки линии L4 - L5, проведенной между наружными огибающими смежных впадин 171, 173, до дна впадины 182. Глубину D2 впадины 183 измеряют от средней точки линии L2 - L3, проведенной между наружной огибающей изгиба 172 и смежным с ним краем 167 впадины 183, т.е. от наружной точки выпуклого изгиба пластины 164 до дна впадины 183. Каждая проведенная линия L1 - L2, L2 - L3 и L4 - L5 является касательной к выпуклым точкам изгибов 171, 172, 173.

Три впадины имеют разную глубину. Ближайшая к головке 11 впадина 183 имеет глубину D2, составляющую приблизительно 7 мм, средняя впадина 182 имеет глубину D3, составляющую приблизительно 10 мм, а глубина D1 впадины 181, ближайшей к ручке 12, составляет приблизительно 8 мм, т.е. средняя впадина 182 является самой глубокой.

Три впадины 181, 182, 183 имеют продольную ширину "b", составляющую 1 - 2 мм для по меньшей мере 60% глубины каждой впадины 181, 182, 183. Продольная ширина "b" постепенно уменьшается по направлению ко дну впадины 181, 182, 183 и составляет 1 - 1,5 мм для по меньшей мере 60% глубины каждой указанной впадины 181, 182, 183.

Оконечность каждого из изгибов 171, 172, 173 имеет вид дуги круга с наружным радиусом кривизны, составляющим 2,25 - 2,35 мм. Толщина изгибов, измеряемая в радиальном направлении данного круга, составляет 1,5 - 2 мм.

Часть 10 из пластмассы изготовлена из полипропиленовой пластмассы 100-GA04, поставляемой компанией "Ineos".

На фиг. 2 и 4 изображена зубная щетка согласно изобретению, в целом обозначенная номером 20 позиции и содержащая термопластичный эластомерный материал 21, проходящий поверх части ручки 12 для улучшения захвата ручки пользователем.

Каждая впадина 181, 182, 183 содержит термопластичный эластомерный материал 21, показанный на фиг. 2 и фиг. 4. Термопластичный эластомерный материал представляет собой серийно выпускаемый материал TF7 GST или TFY GSN, поставляемый компанией "Kraiburg", твердость по Шору А которого составляет 60 - 70 единиц. Термопластичный эластомерный материал 21 присоединен к пластмассе пластины 161, 162, 163, 164. Термопластичный эластомерный материал заполняет по меньшей мере **75%** поперечной глубины "D" и по меньшей мере **75%** глубины "W" каждой впадины 181, 182, 183.

На каждом продольном конце зоны 16 в пластмассе выполнена концевая впадина 184, 185, которая также содержит термопластичный эластомерный материал 21. Указанные концевые впадины 184, 185 могут действовать в качестве буфера, смягчающего силовое воздействие, возникающее между шейкой 13 на одном продольном конце зоны 16 и ручкой 12 на другом конце. Концевая впадина 184, расположенная между зоной 16 и ручкой 12, имеет поперечную глубину "E1", составляющую 5,5 - 6,5 мм, предпочтительно приблизительно 6 мм, измеряемую, как изображено на фиг. 5, между продольным выступом поверхности ручки 12 и противоположной поверхностью пластины 161, при этом продольная ширина "b" впадины 184 составляет 1 - 2 мм по всей глубине указанной впадины. Концевая впадина 185, расположенная между зоной 16 и шейкой 13, имеет поперечную глубину "E2", составляющую приблизительно 6 мм, измеряемую, как изображено на фиг. 5, между продольным выступом поверхности шейки 13 и противоположной поверхностью пластины 164, при этом продольная ширина "b" впадины 185 составляет 1 - 2 мм по всей глубине указанной впадины.

Как изображено на фиг. 2 и 4, указанные концевые впадины 184, 185 также содержат термопластичный эластомерный материал, твердость по Шору А которого составляет 60 - 70 единиц и который присоединен к пластмассе пластины 161, 164 и, соответственно, к пластмассе ручки 12 и шейки 13, при этом указанный эластомерный материал заполняет по меньшей мере 75% поперечной глубины E1, E2 и по меньшей мере 60% ширины концевой впадины 184, 185.

Кроме того, зубная щетка 20 согласно изобретению содержит гибкое соединение 30 (обозначенное в целом), показанное целиком на фиг. 2 и 4, которое расположено в продольном направлении между зоной 16 и головкой 11 зубной щетки. Данное гибкое соединение 30 расположено в шейке 13, разделяя тем самым шейку 13 на две отстоящие в продольном направлении части 133, 134, расположенные на каждой продольной стороне гибкого соединения 30, при этом первая часть 133 расположена ближе к ручке 12, а

вторая часть 134 расположена ближе к головке 11.

Гибкое соединение 30 содержит выполненную из пластмассы часть 31, хорошо показанную на фиг. 1 и 3, которая выполнена за одно целое с шейкой 13. При этом часть 31 выполнена утоненной в поперечном направлении и в направлении ширины относительно непосредственно смежных в продольном направлении частей шейки 13. Часть 31 имеет вид проходящего в продольном направлении стержня из пластмассы, продольный размер которого составляет 1 - 2 мм, размер по ширине равен 2 - 3 мм, а поперечный размер составляет 1,5 - 2,5 мм. Сечение части 31 в поперечном разрезе относительно продольного направления является приблизительно круглым.

Относительное соотношение продольных размеров первой части 132 и второй части 133 составляет приблизительно 8,25:1. Указанное соотношение рассчитано исходя соответственно из длины первой части 133, представляющей собой продольное расстояние от края 185А концевой впадины 185, ближайшей к головке 11, до конца утоненной части 31, ближайшего к ручке 12 (данное расстояние составляет приблизительно 28 мм), и длины второй части 133, представляющей собой продольное расстояние от конца утоненной части 31, ближайшего к головке 11, до точки 131, в которой шейка 13 начинает расширяться с образованием головки 11, причем данное расстояние составляет приблизительно 3,5 мм. Как изображено на фиг. 2 и 4, все поверхности утоненной части 31, обращенные в поперечном направлении и направлении ширины, окружены термопластичным эластомерным материалом 32, имеющим сферическую форму, причем диаметр сферы составляет 6 - 7 мм. Термопластичный материал 32 представляет собой такой же термопластичный материал 21, что и расположенный во впадинах 181, 182, 183, 184, 185.

Первая часть 133 шейки, расположенная между гибким соединением 30 и зоной 16, выполнена таким образом, что под воздействием прикладываемого в процессе чистки зубов усилия первая часть 133 остается жесткой относительно гибкости гибкого соединения 30 и зоны 16. Это может быть обеспечено первой частью 133, поперечная толщина "Т" которой равна по меньшей мере 3,5 мм, составляя приблизительно 5 мм в точке 131, в которой часть 133 сходится с зоной 16, и 4 - 4,5 мм на конце первой части 133, смежном с гибким соединением 30. Ширина первой части 133 в направлении ширины равна по меньшей мере 5 мм, составляя приблизительно 9 мм в точке 131 и приблизительно 5,9 мм на конце первой части 133, смежном с соединением 30.

В разных местах выполненной из пластмассы части 10 расположены отверстия и литьевые каналы, такие как канал 40, в которые и через которые из одного или нескольких мест подачи может проходить эластомерный материал 21, доходящий до других частей части 10 щетки 20.

Зубная щетка согласно описанному выше примеру была подвергнута изгибающим усилиям, приложенным к головке, при этом в разных точках зубной щетки были измерены значения напряжения. Установлено, что конструкция и размеры зубной щетки, описанной в приведенном выше примере, обеспечивают достаточную степень деформации под воздействием надавливания во время чистки зубов. Данная зубная щетка проявила более высокую степень деформации в S-образно изогнутой волнообразной зоне щетки по сравнению с частью головки данной щетки, обеспечивая тем самым уменьшение возможного предела прочности на разрушение в гибком соединении 30 между головкой и ручкой. Деформация в указанной S-образной волнообразной зоне щетки в процессе ее использования была выше, чем в S-образной части, описанной в упомянутых выше патентных документах, при этом деформация сконцентрирована в пластине 164 и изгибе 173, ближайших к головке 11 зубной щетки.

Формула изобретения

1. Зубная щетка, содержащая головку и захватную ручку, которые выполнены за одно целое из пластмассы и расположены вдоль продольного направления головка - ручка, при этом между ручкой и головкой расположена шейка, от головки в поперечном направлении относительно продольного направления проходят щетинки, а направление ширины зубной щетки перпендикулярно продольному и поперечному направлениям, причем в продольном направлении между шейкой и ручкой расположена волнообразная зона, содержащая пластины, проходящие в поперечном направлении и соединенные за одно целое изгибами, имеющими впадины, которые расположены между пластинами, имеют направление поперечной глубины и содержат термопластичный эластомерный материал, присоединенный к пластмассе указанных пластин, при этом поперечные направления смежных в продольном направлении

пар пластин расположены под углом от 0 до 15° друг к другу, каждая из четырех пластин имеет продольную толщину "Т", составляющую 1,2 - 2,2 мм, длину "L", проходящую в поперечном направлении между противоположными в поперечном направлении изгибами и составляющую 9 - 13 мм, и ширину "W", составляющую 9 - 14 мм в направлении ширины, при этом четыре пластины ограничивают в продольном направлении три впадины, которые расположены между смежными в продольном направлении парами пластин и каждая из которых имеет поперечную глубину "D", составляющую 6 - 11 мм, продольную ширину "b", составляющую 1 - 2 мм для по меньшей мере 60% низовой глубины впадины, а также содержит указанный термопластичный эластомерный материал, при этом твердость по Шору А термопластичного эластомерного материала составляет 60 - 70 единиц.

2. Зубная щетка по п. 1, в которой имеются четыре пластины.

3. Зубная щетка по п. 1, в которой термопластичный эластомерный материал заполняет по меньшей мере 60% поперечной глубины "D" и по меньшей мере 60% ширины по меньшей мере одной впадины.

4. Зубная щетка по п. 1, в которой на обоих продольных концах волнообразной зоны в пластмассе расположена концевая впадина, ограниченная на одной продольной стороне смежной пластиной, а на другой продольной стороне смежной поверхностью ручки или головки, при этом указанные концевые впадины также содержат термопластичный эластомерный материал.

5. Зубная щетка по п. 1, в которой шейка сплюснута в поперечном направлении.

6. Зубная щетка по п. 1, которая имеет гибкое соединение, расположенное в продольном направлении между волнообразной зоной и головкой зубной щетки.

7. Зубная щетка по п. 6, в которой гибкое соединение расположено в шейке, разделяя шейку на две отстоящие в продольном направлении части, по одной на каждой продольной стороне гибкого соединения, при этом первая часть расположена ближе к ручке, а вторая часть расположена ближе к головке.

8. Зубная щетка по п. 7, в которой относительное соотношение продольных размеров первой и второй частей лежит в диапазоне 8,5 - 8:1.

9. Зубная щетка по п. 6, в которой гибкое соединение содержит часть, выполненную за одно целое с шейкой и утоненную в поперечном направлении и (или) в направлении ширины относительно непосредственно смежных в продольном направлении частей шейки.

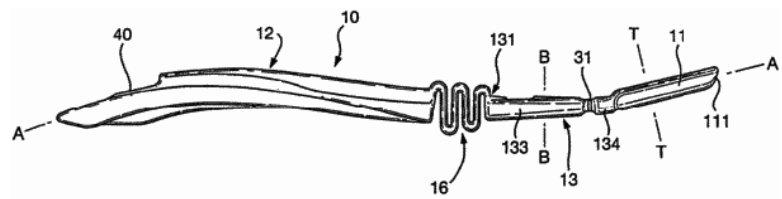
10. Зубная щетка по п. 9, в которой все поверхности утоненной в поперечном направлении и (или) в направлении ширины части, обращенные в поперечном направлении и направлении ширины, окружены термопластичным эластомерным материалом.

11. Зубная щетка по п. 10, в которой термопластичный эластомер, окружающий утоненную часть, имеет сферическую симметрию.

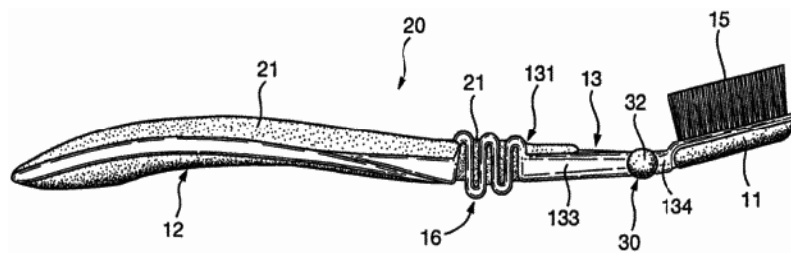
12. Зубная щетка по п. 6, в которой часть шейки, расположенная между гибким соединением и волнообразной зоной, выполнена так, что под воздействием усилия, прикладываемого при чистке зубов, она остается жесткой относительно гибкости гибкого соединения и волнообразной зоны.

13. Зубная щетка по п. 1, в которой пластмасса представляет собой полиамид или полипропилен, при этом модуль упругости пластмассы составляет по меньшей мере приблизительно 500 МПа.

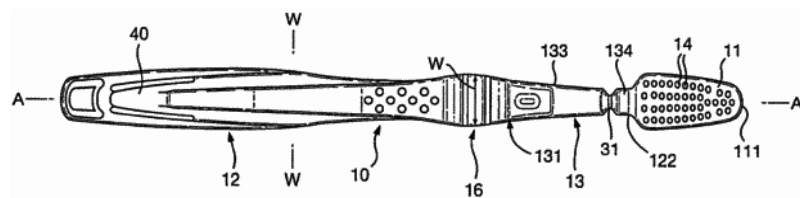
14. Зубная щетка по п. 1, в которой термопластичный эластомерный материал является термопластичным эластомером на основе стирена.



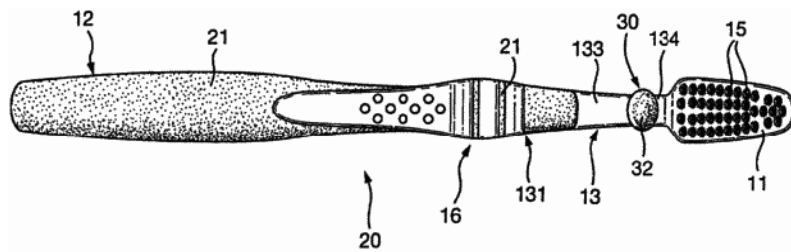
Фиг. 1



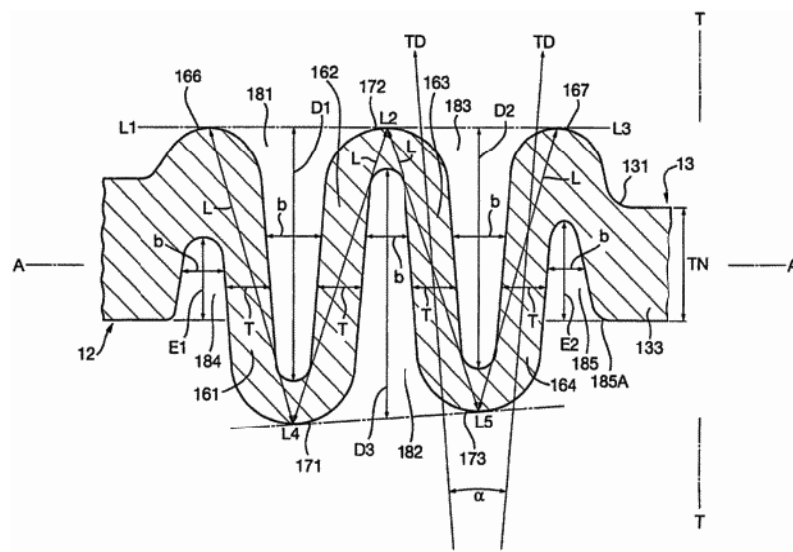
Фиг. 2



Фиг. 3



Фиг. 4



Фиг. 5

§ 6. Заявка на полезную модель

Основные требования, предъявляемые к документам заявки на полезную модель, установлены ст. 1376 ГК РФ и Требованиями к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 701 <1> (далее - Требования ПМ).

<1> Официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.rupto.ru>.

Требования, предъявляемые к заявке на полезную модель, совпадают с требованиями, предъявляемыми к заявке на изобретение, по очень многим позициям.

Существенные отличия касаются двух требований:

- требования единства полезной модели;
- требований, предъявляемых к формуле полезной модели, касающихся количества технических решений, которые должна включать формула полезной модели.

Все остальные требования, изложенные в отношении изобретений в предыдущих параграфах, идентично применимы к документам заявки на полезную модель.

Требование единства полезной модели

В отношении требования единства заявки на полезную модель ГК РФ устанавливает, что заявка на полезную модель должна относиться к одной полезной модели. Заявка считается относящейся к одной полезной модели (требование единства выполненным), если формула полезной модели является однозвенной, т.е. состоящей из одного независимого пункта, либо многозвенной, состоящей из одного независимого пункта и зависимых пунктов <1>.

<1> Пункт 2 Требований ПМ.

С практической точки зрения это означает, что заявка на полезную модель не может относиться к

нескольким устройствам, что допустимо для заявок на изобретения.

Так, например, формула, включающая два независимых пункта, один из которых относится к автомобилю, а другой - к двигателю автомобиля, будет признана соответствующей требованию единства, установленному для изобретений, но не соответствующей требованию единства, установленному для полезных моделей.

Такое регулирование введено с целью создания условий для быстрого рассмотрения заявок на полезные модели, так как срок действия исключительного права на полезную модель существенно ограничен по сравнению со сроком действия патента на изобретение (10 и 20 лет соответственно).

Вместе с тем, если будет подана заявка на полезную модель с нарушением требования единства, приоритет полезной модели, относящейся ко второму устройству, не будет утрачен. Заявителю будет предложено подать на вторую полезную модель выделенную заявку с сохранением ее приоритета.

Состав документов заявки на полезную модель

В соответствии с ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать:

- 1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- 2) описание полезной модели, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;
- 3) формулу полезной модели, **относящуюся к одному техническому решению**, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;
- 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;
- 5) реферат.

Как и в случае изобретений, приведенный перечень документов не следует рассматривать как исчерпывающий. Сведения об иных документах, которые могут быть потребованы у заявителя при предоставлении соответствующей государственной услуги, приведены в п. 2 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 701 <1> (далее - Правила ПМ).

<1> Официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.rupto.ru>.

Особенности требований, предъявляемых к формуле полезной модели

Требования, предъявляемые к формуле полезной модели п. 2 ст. 1376 ГК РФ, отличаются от аналогичных требований ГК РФ, предъявляемых к формуле изобретения (п. 2 ст. 1375 ГК РФ), тем, что формула полезной модели может относиться только к одному техническому решению.

Это требование предъявляется на практике с применением п. 40 Требований ПМ.

Оценке подлежат притязания, включенные в независимый пункт формулы полезной модели. Чаще всего недостатки формул, связанных с нарушением требования п. 2 ст. 1376 ГК РФ, состоят в том, что в независимый пункт формулы включаются:

- альтернативные признаки;
- несколько совокупностей признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного

технического результата без достижения общего технического результата.

Примеры альтернативных признаков можно увидеть в патенте Российской Федерации N 2564610, выданном на "Зубную щетку, имеющую ручку с гибкой частью (см. пример 7, рассмотренный при изложении предыдущего § 5 "Формула изобретения"). В рассмотренном примере в формуле притязания в зависимом п. 10 изложены с использованием альтернативных признаков:

"10. Зубная щетка по п. 9, в которой все поверхности утоненной в поперечном направлении **и (или)** в направлении ширины части, обращенные в поперечном направлении и направлении ширины, окружены термопластичным эластомерным материалом".

Использование для характеристики признаков союза "или" в формуле изобретения всегда свидетельствует о том, что формула относится к двум или более техническим решениям (в данном случае - к трем), так как допускает не один, а три варианта изготовления и использования объекта, к которому относятся изобретения. Такие широкие притязания возможны только по заявкам на выдачу патента на изобретение.

Вместе с тем, если будет подана заявка на полезную модель с таким нарушением, заявителю, как и в случае нарушения требования единства, будет предложено подать выделенную заявку или заявки на вторую, третью и т.д. альтернативные полезные модели с сохранением приоритета.

Примеры соответствия либо несоответствия формулы требованиям, предъявляемым к формулам полезных моделей, можно увидеть, вернувшись к модельным примерам, составленным для изобретений в предыдущем § 5 "Формула изобретения".

К формулам, соответствующим требованиям, предъявляемым к полезным моделям, могли бы быть отнесены формулы, представленные в примерах 1 - 3 (ниже это примеры 8 - 10). Формулу же, составленную для примера 4 (ниже это пример 11), следует признать не соответствующей требованиям п. 2 ст. 1376 ГК РФ и п. 40 Требований ПМ.

Пример 8 (модельный).

Формула полезной модели, обеспечивающей решение технической проблемы повышения степени очистки зубной эмали при одновременном обеспечении отвода снятого зубного налета от десен, в которую включены только существенные признаки, может иметь вид:

"Зубная щетка, отличающаяся тем, что ее щетинки выполнены разной высоты и установлены в головке щетки под наклоном, причем таким образом, что образуют форму ложечки".

Пример 9 (модельный).

Формула полезной модели, обеспечивающей решение технической проблемы предотвращения травмирования десен и зубов при чрезмерном давлении зубной щетки на зубы, в которую включены только существенные признаки, может иметь вид:

"Зубная щетка, включающая головку со щетиной, ручку и шейку, отличающаяся тем, что шейка, соединяющая головку с ручкой, выполнена более гибкой, чем ручка".

Пример 10 (модельный).

Формула полезной модели, обеспечивающей решение технической проблемы обеспечения эффекта отбеливания зубов, в которую включены только существенные признаки, может иметь вид:

"Зубная щетка, отличающаяся тем, что на ее щетинки нанесен мягко отбеливающий зубы состав, включающий фториды и компоненты, отбеливающие зубы, в соотношении 1:1".

Пример 11 (модельный).

Формула полезной модели, в которой некорректно, в нарушение ГК РФ, раскрыта сущность трех

технических решений, каждое из которых обеспечивает решение соответствующей проблемы, в которую включены три совокупности существенных признаков, может иметь вид:

"Зубная щетка, состоящая из головки со щетиной, ручки зубной щетки и шейки, соединяющей головку с ручкой, отличающаяся тем, что шейка зубной щетки выполнена более гибкой, чем ручка, щетинки головки выполнены разной высоты и установлены в головке щетки под наклоном, причем таким образом, что образуют форму ложечки, а на щетинки нанесен мягко отбеливающий зубы состав, включающий фториды и компоненты, отбеливающие зубы, в соотношении 1:1".

§ 7. Заявка на промышленный образец

Состав документов заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее - заявка на промышленный образец) и основные требования, предъявляемые к этим документам, установлены ст. 1377 ГК РФ. Заявка на промышленный образец должна содержать:

- 1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- 2) комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия;
- 3) чертеж общего вида изделия, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;
- 4) описание промышленного образца.

Общее требование, предъявляемое к заявке на промышленный образец, состоит в том, что она должна относиться к одному промышленному образцу или к группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства промышленного образца).

Правила оформления документов заявки на промышленный образец в полном объеме детально регламентированы Требованиями ПО.

Как и в случае заявок на изобретения, приведенный выше перечень документов заявки не является исчерпывающим. Это минимум документов, который необходим для предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца. Сведения об иных документах, которые могут быть потребованы у заявителя при предоставлении государственной услуги, приведены в п. 2 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. N 316 <1> (далее - Правила ПО).

<1> Официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.rupto.ru>.

Перечень иных документов во многом совпадает для заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, так же как и предъявляемые к ним требования.

Составлению заявки на промышленный образец, как и в случае заявки на изобретение или полезную модель, предшествует большая подготовительная работа.

Составитель заявки (патентный поверенный, патентовед) должен изучить материалы, иллюстрирующие предлагаемый к патентованию дизайн, определиться с изделиями, к которым относятся созданные решения внешнего вида изделий, решить вопрос о возможности объединения их в группу промышленных образцов. На этой же стадии рассматривается вопрос о правомерности включения заявителем в созданный дизайн официальных символов, наименований и знаков, а также словесных элементов, слоганов, товарных знаков, изображений объектов исторического и культурного наследия

Российской Федерации, дат основания производства и т.д., т.е. всех тех элементов и объектов, наличие которых в композиции промышленного образца может стать препятствием для предоставления правовой охраны промышленному образцу в соответствии со ст. 1231.1, п. 4 ст. 1349, п. 5 ст. 1352 ГК РФ.

По завершении этой работы составитель заявки проводит информационный поиск на новизну и оригинальность, другие дополнительные поиски, если в них есть необходимость, и осуществляет предварительную оценку патентоспособности промышленного образца. При положительном результате предварительной оценки патентоспособности составитель заявки приступает к составлению заявки, руководствуясь Требованиями ПО.

Требование единства промышленного образца

Как и в случае заявок на изобретения, требование единства промышленного образца предусматривает возможность подачи заявки, относящейся к одному промышленному образцу или группе промышленных образцов. Требование единства определяет правила объединения нескольких промышленных образцов в одной заявке, что дает возможность получения одного патента на группу промышленных образцов. Однако в отличие от правил, относящихся к заявкам на изобретения, которые предоставляют разнообразные возможности объединения в одной заявке нескольких изобретений и много лет почти не меняются, правила объединения в одной заявке нескольких промышленных образцов не только периодически претерпевают изменения, но и предоставляют весьма скромные возможности. Если Правила ИЗ допускают четыре подхода к формированию группы изобретений, объединенных единым изобретательским замыслом, причем в рамках каждого подхода имеется несколько сочетаний, то Правила ПО дают только две таких возможности.

Группа промышленных образцов может состоять из:

- промышленного образца, относящегося к комплекту (набору) изделий, и промышленных образцов, относящихся к изделиям, входящим в комплект;

- вариантов решений внешнего вида изделия <1>.

<1> В связи с внесением изменений в ГК РФ в 2014 г. необходимость в получении правовой охраны вариантов промышленных образцов утратила актуальность, так как теперь промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). Как следствие, правовая охрана, предоставленная одному из вариантов решения внешнего вида изделия, распространяется и на другие варианты решения, так как они должны различаться лишь незначительными деталями. Возможность получения правовой охраны для каждого промышленного образца группы, включающей варианты решения внешнего вида изделия, была введена в Требования ПО в 2015 г. как временная мера на период адаптации заявителей к новому законодательству. В настоящее время рассматриваются предложения об исключении положений, допускающих подачу заявки на варианты решения внешнего вида изделия, в частности в связи с тем, что применение правил отнесения промышленных образцов к вариантам вызывает определенные трудности у иностранных заявителей. В связи с присоединением Российской Федерации к Гаагской системе регистрации промышленных образцов это обстоятельство приведет к усложнению и затягиванию предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации.

При этом такие промышленные образцы могут быть объединены в группу, если они относятся к одному классу МКПО.

К комплектам (наборам) изделий относятся группы изделий, имеющих общее назначение и комплексное использование (например, мебельный гарнитур, сервис). Изделия, входящие в комплект, обычно имеют признаки единой стилистической проработки, общие эстетические особенности, в том числе особенности формы, пластической, графической, цветовой, фактурной проработки изделий. В соответствии с Требованиями ПО (подп. 1 п. 32) комплекты (наборы) рассматриваются как единичные изделия.

К вариантам решения внешнего вида изделия относятся решения, отличающиеся несущественными признаками и (или) признаками, определяющими сочетание цветов.

Примеры корректного объединения промышленного образца в группу <1> представлены ниже.

<1> Пункт 178, 179, фиг. 10, 12, 13, 16 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата, утвержденного Приказом Роспатента от 24 июля 2018 г. (далее - Руководство ПО).

Примеры, иллюстрирующие практику объединения промышленных образцов в группу в соответствии с п. 2 Требований

Пример 1.

На изображениях представлена группа промышленных образцов, объединенных единым изобретательским замыслом, состоящая из промышленного образца, относящегося к комплекту изделий в целом (фиг. 1: комплект - шапочка и шарфик), и двух промышленных образцов, каждый из которых относится к самостоятельной части комплекта: один промышленный образец (фиг. 2) относится к шапочке, а другой промышленный образец (фиг. 3) - к шарфику.

Все изделия комплекта и его самостоятельные части относятся к одному классу МКПО (класс 2 - предметы одежды и галантерея).



Фиг. 1



Фиг. 2

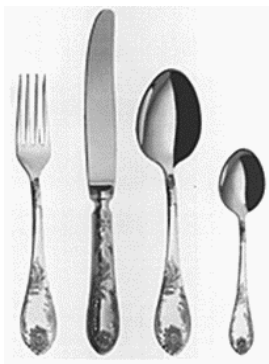


Фиг. 3

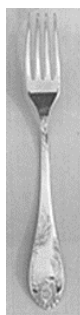
Пример 2.

На изображениях представлена группа промышленных образцов, объединенных единым изобретательским замыслом, состоящая из промышленного образца "Набор столовых приборов", относящегося к набору в целом (фиг. 4: набор столовых приборов, включающий четыре предмета) и промышленного образца "Вилка", который относится к самостоятельной части набора - изделию "Вилка" (фиг. 5).

Все изделия комплекта и его самостоятельные части относятся к одному классу МКПО (класс 7 - предметы домашнего обихода, не включенные в другие классы).



Фиг. 4. "Набор столовых приборов" (изделие в целом)



Фиг. 5. "Вилка" (самостоятельная часть изделия)

Пример 3.

На изображениях представлена группа промышленных образцов "Упаковка (три варианта)", объединенных единым изобретательским замыслом, состоящая из промышленных образцов - вариантов решения внешнего вида упаковки. Все промышленные образцы являются вариантами. Различия в

решениях внешнего вида упаковок не являются существенными, так как состоят в изображениях ароматизаторов (клубника, малина, лимон), которые, несмотря на цветовые особенности, сходны по размеру и композиционному расположению относительно других элементов оформления упаковки.

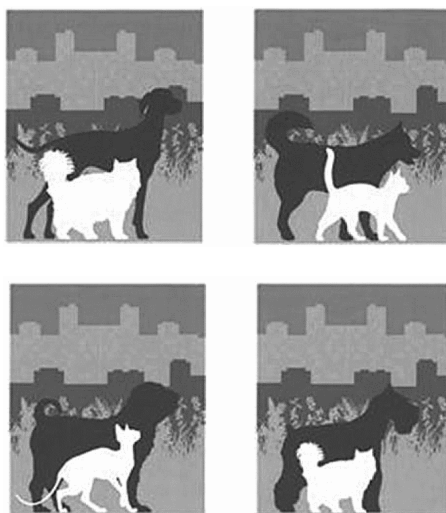


Фиг. 6 - 8. "Упаковка (три варианта)"

Пример 4.

На изображениях представлена группа промышленных образцов "Упаковочный лист (четыре варианта)", объединенных единым изобретательским замыслом, состоящая из промышленных образцов - вариантов решения внешнего вида упаковочного листа.

Активные пятна одинакового цвета образуют общее композиционное единство представленных решений, при этом абрис силуэтов животных играет второстепенное значение.



Фиг. 9 - 12. "Упаковочный лист (четыре варианта)"

Количество промышленных образцов, которые могут быть корректно объединены в группу, нормативными правовыми актами не ограничено.

Проверка соблюдения заявителем правил объединения промышленных образцов в группу осуществляется по изображениям внешнего вида изделия.

Объединение промышленных образцов в группу является правом заявителя, а не обязанностью. Заявитель вправе подать отдельную заявку на каждый промышленный образец группы.

Следует отметить, что в некоторых странах, например в США, Китае, подача заявки на группу промышленных образцов в одной заявке невозможна, т.е. одна заявка на промышленный образец должна относиться к одному промышленному образцу. С учетом происходящей интеграции мировой экономики

такой подход представляется разумным. При существующей разнице в подходах к объединению промышленных образцов в группу в разных странах процесс зарубежного патентования с сохранением приоритета по правилам Парижской конвенции может привести к повышению стоимости зарубежного патентования и к увеличению сроков предоставления правовой охраны на территории другого государства (на промышленные образцы, объединенные в группу не по правилам страны второй подачи, придется подавать выделенные заявки).

Заявление о выдаче патента на промышленный образец

Требования, предъявляемые к заявлению о выдаче патента на промышленный образец, незначительно отличаются от требований, предъявляемых к заявлению о выдаче патента на изобретение или полезную модель. Отличия имеются в указании приложений к заявке. К заявлению о выдаче патента на промышленный образец должно быть приложено согласие компетентного органа на использование в промышленном образце официального государственного символа либо наименования международной или межправительственной организации, если промышленный образец включает, воспроизводит или имитирует такой символ, наименование или знак (ст. 1231.1 ГК РФ), согласие собственника объекта культурного наследия народов Российской Федерации, если промышленный образец включает изображение такого объекта, и т.д. (п. 5 ст. 1352 ГК РФ).

Описание промышленного образца

Требования к описанию промышленного образца детально прописаны в п. 34 Требований ПО. Однако невыполнение этих требований не влечет для заявителя никаких правовых последствий. Описание имеет исключительно информационное значение. Оно применяется как документ, описывающий творческий замысел заявителя, и используется для ведения диалога с заявителем в переписке при необходимости, а не для раскрытия сущности промышленного образца. В описании могут быть выделены те признаки промышленного образца, которые заявитель считает существенными, однако правового значения этот перечень признаков также не имеет.

Чертежи и конфекционные карты

Как и в случае заявок на изобретения, в отношении заявок на промышленные образцы решение вопроса о необходимости представления чертежей, конфекционных карт законодатель оставляет на усмотрение заявителя. Следует, однако, отметить, что чертежи и конфекционные карты не имеют того правового значения в законодательстве о промышленных образцах, которое имеют чертежи в законодательстве об изобретениях и полезных моделях. Чертежи и конфекционные карты, представляемые в составе документов заявок на промышленные образцы, имеют вспомогательное значение и используются только для информационных целей при исследовании сущности промышленного образца на стадии предоставления правовой охраны или на стадии оспаривания.

Изображение изделия на чертеже может быть представлено в прямоугольных (ортогональных) проекциях (в различных видах, разрезах и сечениях). Для наглядности допускается его представление в аксонометрической проекции.

Конфекционная карта (образцы текстильных, трикотажных материалов, кожи, фурнитуры, отделки и т.п., предлагаемые дизайнером для изготовления изделия) представляется в том случае, если промышленный образец относится к изделиям легкой и текстильной промышленности. Образцы материалов с повторяющимся рисунком (декоративных материалов, ковровых покрытий, тканей и др.) представляются в размере раппорта каждого рисунка.

Описание промышленного образца, чертежи и конфекционные карты не входят в состав документов, прилагаемых к патенту на промышленный образец, не публикуются в официальном бюллетене и не могут быть использованы для корректировки изображений или толкования объема прав на промышленный образец.

Комплект изображений изделия

Изображения внешнего вида изделия или, как часто говорят, изображения промышленного образца,

являются самыми важными документами заявки на промышленный образец. Изображения определяют притязания заявителя, в отношении которых проводятся экспертизы по существу, по ним определяется объем правовой охраны, предоставляемый патентом на промышленный образец (п. 3 ст. 1354 ГК РФ). После регистрации промышленного образца изображения внешнего вида изделия, определяющие объем предоставленной правовой охраны, публикуются в официальном бюллетене Роспатента наряду с другими сведениями о выдаче патента для третьих лиц.

В составе документов заявки должен быть представлен комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия. Такое регулирование предоставляет заявителю широкие возможности, связанные с отражением на изображениях своих притязаний в виде существенных признаков внешнего вида изделия, допускает представление изображений внешнего вида изделия без деталей, что позволяет получить более широкую охрану.

В качестве изображений могут быть представлены фотографии, рисунки изделий, в том числе выполненные средствами компьютерной графики, репродукции или иными способами. Количество видов изображений изделия не должно превышать семи. Какие виды изображений представлять и в каком количестве в пределах семи разрешенных Правилами ПО, решает заявитель исходя из необходимости отобразить свои притязания.

Как правило, комплект изображений изделия, относящийся к одному объемному промышленному образцу, содержит изображение общего вида изделия в ракурсе $\frac{3}{4}$ спереди и другие виды изображений - по выбору заявителя. В частности, могут быть представлены вид спереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу, всего не более семи.

Для плоскостного промышленного образца достаточно одного вида.

Допускается применение пунктирной линии для отображения на изображении изделия тех частей внешнего вида изделия, на правовую охрану которых заявитель не претендует. При этом та часть внешнего вида изделия, к которой относится заявленный промышленный образец, должна быть изображена сплошной линией.

Важное требование состоит в том, что изображения внешнего вида изделия должны содержать визуальную воспринимаемую информацию о существенных признаках промышленного образца, которые определяют испрашиваемый заявителем объем правовой охраны промышленного образца. Признаки, которые не идентифицируются на изображениях визуально, не принимаются во внимание при проведении экспертизы.

Группа промышленных образцов представляется комплектом изображений для каждого промышленного образца группы.

Примеры изображений внешнего вида различных изделий представлены ниже.

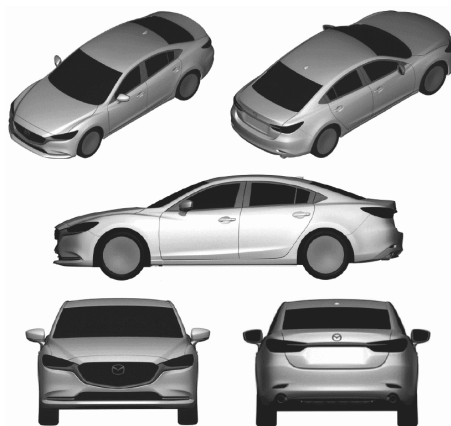
Примеры, иллюстрирующие практику представления изображений изделий

Пример 1.

Комплект изображений изделия, относящийся к одному объемному промышленному образцу "Автомобиль", содержит максимально допустимое количество изображений - семь в разных ракурсах.

Патент N 108814. Промышленный образец (МКПО (11): 12-08). АВТОМОБИЛЬ.





Фиг. 1 - 7. "Автомобиль в разных ракурсах (семь видов)"

Пример 2.

Для плоскостного промышленного образца достаточно одного вида <1>.

<1> Руководство ПО, фиг. 15.



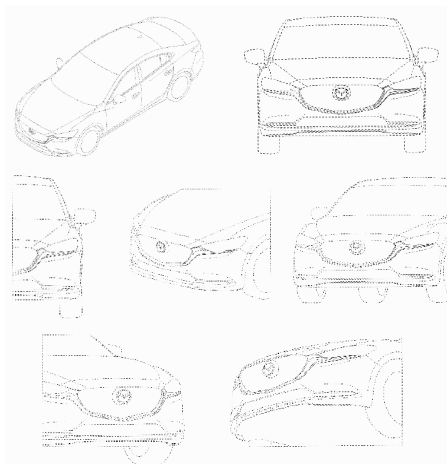
Фиг. 8. "Упаковка (один вид)"

Пример 3.

Пунктом 32 (15) Требований ПО установлено, что допускается применение пунктирной линии для отображения на изображении изделия тех его частей (элементов) внешнего вида, на правовую охрану которых заявитель не претендует. При этом та часть внешнего вида изделия, к которой относится заявленный промышленный образец, должна быть изображена сплошной линией.

В данном примере притязания заявителя распространяются на небольшую деталь внешнего вида автомобиля (моулдинг), представленную сплошной линией. Для более наглядной визуализации детали представлено ее изображение в виде части внешнего вида автомобиля в составе всего автомобиля. Заявитель не претендует на решение внешнего вида автомобиля в целом, и поэтому автомобиль в целом показан пунктирной линией.

Патент N 108813. Промышленный образец (МКПО (11): 12-08). АВТОМОБИЛЬ (охрана части внешнего вида).



Фиг. 9 - 15. "Автомобиль (охрана части внешнего вида)
(семь видов)"

Пример 4.

В соответствии с п. 32 (10) Требований ПО группа промышленных образцов представляется комплектом изображений для каждого промышленного образца группы.

В данном примере представлена группа промышленных образцов, относящихся к изделиям, составляющим набор из пяти запасных деталей. На изображениях видно, что каждая деталь представлена несколькими изображениями (кроме приборной доски).

Патент N 106903.

Промышленный образец (МКПО (11): 12-08, 12-16).

НАБОР ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СБОРКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (изделие в целом), ДОСКА ПРИБОРНАЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (самостоятельная часть изделия), РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (самостоятельная часть изделия), ДИСК КОЛЕСНЫЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (самостоятельная часть изделия), РУЛЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (самостоятельная часть изделия) и ПОДКРЫЛОК ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (самостоятельная часть изделия).

1. Набор запасных деталей для сборки транспортного средства (изделие в целом).



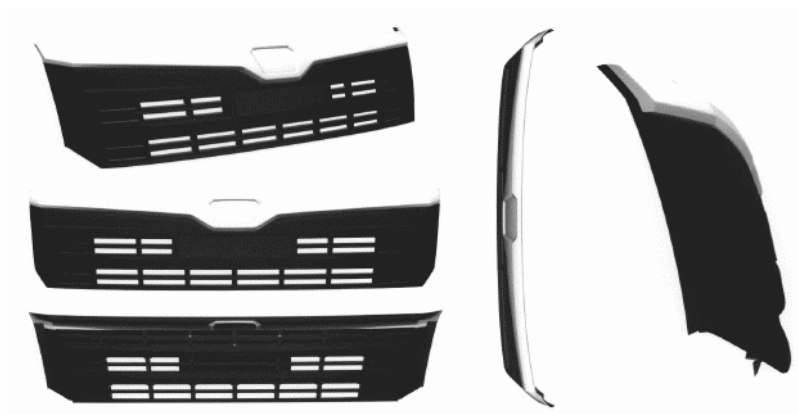
Фиг. 16 - 20. "Набор запасных деталей"

2. Доска приборная для транспортного средства (самостоятельная часть изделия).



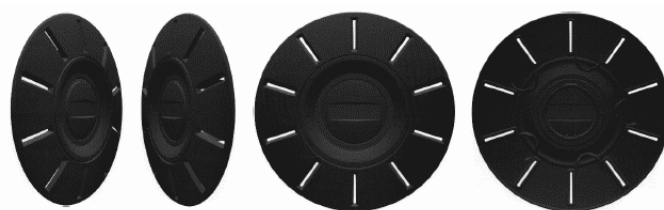
Фиг. 21. "Доска приборная"

3. Решетка радиаторная для транспортного средства (самостоятельная часть изделия).



Фиг. 22 - 26. "Решетка радиаторная"

4. Диск колесный для транспортного средства (самостоятельная часть изделия).



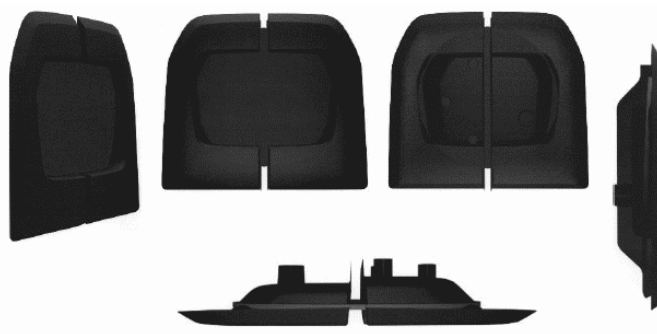
Фиг. 27 - 30. "Диск колесный"

5. Руль для транспортного средства (самостоятельная часть изделия).



Фиг. 31 - 36. "Руль"

6. Подкрылок для транспортного средства (самостоятельная часть изделия).



Фиг. 37 - 41. "Подкрылок"

Пример 5.

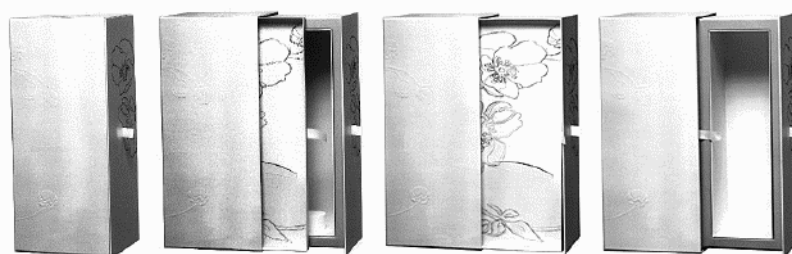
В соответствии с п. 32 (12) Требований ПО изделия, которые могут закрываться, складываться, трансформироваться, могут быть представлены изображениями этих изделий в закрытом и открытом виде по выбору заявителя, если он претендует на правовую охрану в отношении нескольких видов трансформации изделия.

Патент N 89090. Промышленный образец "Холодильник однокамерный".



Фиг. 42, 43. "Холодильник"

Патент N 77480. Промышленный образец "Упаковка для винной бутылки".



Фиг. 44 - 47. "Упаковка для винной бутылки"

Патент N 89594. Промышленный образец "Футляр для косметики".



Фиг. 48 - 50. "Футляр для косметики"

§ 8. Экспертиза заявки на изобретение

Экспертиза заявки на изобретение осуществляется ФИПС в рамках предоставления Роспатентом государственной услуги по государственной регистрации изобретения.

Формальная экспертиза и экспертиза по существу проводятся экспертами разных подразделений ФИПС.

Предоставление этой государственной услуги осуществляется в порядке, установленном Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. N 315 <1> (далее - Регламент ИЗ), и по правилам, содержащимся в Правилах ИЗ. При предоставлении

указанной государственной услуги эксперты принимают во внимание рекомендации, изложенные в методических документах Роспатента, относящихся к регистрации изобретений, в частности в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утвержденным Приказом Роспатента от 27 декабря 2018 г. N 236 (далее - Руководство ИЗ 2018) <2>.

<1> Официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.rupto.ru>.

<2> Официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.rupto.ru>.

Государственная услуга по государственной регистрации изобретений состоит из следующих административных процедур:

- 1) прием и регистрация заявки;
- 2) проверка уплаты пошлины и формальная экспертиза заявки;
- 3) проведение информационного поиска по заявке по ходатайству заявителя или третьих лиц, если такое ходатайство подано, и представление его результатов;
- 4) рассмотрение ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу;
- 5) экспертиза заявки по существу;
- 6) публикация сведений о заявке в официальном бюллетене Роспатента;
- 7) публикация отчета об информационном поиске;
- 8) рассмотрение ходатайств и заявлений, поданных заявителем по собственной инициативе;
- 9) государственная регистрация изобретения в Государственном реестре изобретений, публикация сведений о выдаче патента в официальном бюллетене Роспатента и выдача патента.

Прием и регистрация заявки

Прием и регистрация заявки - это первая административная процедура, осуществляемая ФИПС в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения.

Заявка, поданная заявителем в электронной форме либо в окно приема документов ФИПС или направленная им в ФИПС с помощью средств почтовой связи, принимается и регистрируется отделом, выполняющим функции канцелярии. При приеме заявки на изобретение ей присваивается регистрационный номер, который публикуется в составе сведений о публикации заявки на изобретение, а после выдачи патента на изобретение указывается в качестве реквизита в форме патента на изобретение и в составе публикуемых сведений о выдаче патента.

Регистрационный номер заявки вводится во все информационные системы, относящиеся к патентованию изобретений. Заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявки с указанием регистрационного номера заявки и даты поступления заявки. Соответствующая информация, как и вся последующая информация о состоянии производства по заявке, размещается на сайте Роспатента.

Заявителю может быть отказано в приеме заявки на изобретение. Основаниями для отказа в приеме заявки являются:

- 1) заявка, представленная на бумажном носителе, не содержит заявления;
- 2) заявление не поддается прочтению или представлено не на русском языке;
- 3) в заявлении не указан заявитель, его место нахождения или место жительства либо адрес для переписки;
- 4) представление заявки на бумажном носителе, обработка которого невозможна по техническим причинам, связанным с состоянием бумажного носителя;
- 5) представление заявки в электронной форме с нарушением требований, предъявляемых к электронной подаче;
- 6) наличие грифа "коммерческая тайна" на документах заявки.

При наличии хотя бы одного основания для отказа в приеме заявки заявка не регистрируется. Уведомление об отказе в приеме и регистрации заявки с указанием оснований для отказа направляется заявителю в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки в Роспатент. Зарегистрированная заявка возврату заявителю не подлежит.

Если заявка зарегистрирована, по ней начинается предоставление государственной услуги, которая завершается одним из результатов предоставления государственной услуги, предусмотренных п. 12 Регламента ИЗ:

- 1) государственной регистрацией изобретения в Государственном реестре изобретений, публикацией сведений о выдаче патента в официальном бюллетене Роспатента и выдачей заявителю патента;
- 2) принятием и направлением заявителю одного из следующих решений:
 - а) об отказе в выдаче патента;
 - б) о признании заявки отозванной;
 - в) об удовлетворении заявления заявителя об отзыве заявки;
 - г) об удовлетворении заявления заявителя о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель;
 - д) об удовлетворении заявления заявителя о преобразовании заявки на изобретение в заявку на промышленный образец.

Формальная экспертиза заявки на изобретение

Формальная экспертиза заявки на изобретение начинается после проверки документов заявки на изобретение на наличие в них сведений, составляющих государственную тайну <1>, и при условии завершения с положительным результатом проверки уплаты пошлин за проведение формальной экспертизы.

<1> Проверка на наличие в документах заявки на изобретение сведений, составляющих государственную тайну, проводится в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 928.

В ходе формальной экспертизы осуществляются:

- проверка наличия документов, необходимых для установления даты подачи заявки на изобретение и проведения экспертизы этой заявки по существу <1>;

<1> Пункты 2, 3 ст. 1375 ГК РФ, п. п. 1, 2 Правил ИЗ.

- проверка соответствия представленных документов правилам их оформления, предусмотренным Требованиями ИЗ, включающая проверку соответствия представленной формулы изобретения требованию единства изобретения.

Если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, заявителю направляется запрос с предложением в течение трех месяцев со дня направления запроса представить исправленные или недостающие документы (п. 3 ст. 1384 ГК РФ). Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, Роспатентом по заявке будет принято решение о признании заявки отозванной. Производство по заявке прекращается. Если заявитель не успевает подготовить ответ на запрос в установленный трехмесячный срок, он вправе в этот трехмесячный срок подать ходатайство о продлении срока представления ответа на запрос. При уплате соответствующей пошлины за продление срок может быть продлен Роспатентом, но не более чем на 10 месяцев. Если дополнительные материалы своевременно не представлены, ходатайство о продлении своевременно не подано и срок пропущен, заявитель вправе в течение 12 месяцев, исчисляемых с даты истечения установленного для ответа срока и при условии уплаты соответствующей пошлины, подать ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления ответа на запрос.

На стадии формальной экспертизы устанавливается дата подачи заявки на изобретение, используемая при установлении даты приоритета изобретения в ходе экспертизы заявки на изобретение по существу.

Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно - дата подачи последнего из документов (п. 3 ст. 1377 ГК РФ).

Если все предусмотренные на стадии формальной экспертизы проверки завершены с положительным результатом, заявителю направляется уведомление о завершении формальной экспертизы с положительным результатом.

Подача ходатайства о проведении экспертизы заявки
на изобретение по существу и ходатайства о проведении
информационного поиска

В Российской Федерации применяется отсроченная процедура экспертизы заявки на изобретение по существу. Отсроченная экспертиза дает возможность заявителю управлять сроком начала экспертизы по существу. Если при проведении экспертизы заявки на полезную модель и промышленный образец экспертиза по существу начинается сразу после завершения формальной экспертизы, то по заявке на изобретение экспертиза по существу начинается только после подачи заявителем ходатайства о проведении экспертизы по существу.

Ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано заявителем при подаче заявки на изобретение или позднее, на стадии формальной экспертизы или после завершения формальной экспертизы.

Если заявитель заинтересован в скорейшем проведении экспертизы по существу, он вправе подать ходатайство о проведении экспертизы по существу при подаче заявки. В случае представления заявителем такого ходатайства при подаче заявки информационный поиск будет проведен и отчет о поиске будет направлен заявителю до истечения семи месяцев со дня начала экспертизы заявки по существу (п. 3 ст. 1386 ГК РФ).

Исключение из этого правила составляют заявки, по которым испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки <1>, а также заявки, относящиеся к объектам, которые не могут быть

объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК РФ), которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения (п. 6 ст. 1350 ГК РФ) и которые не являются изобретениями в смысле п. 5 ст. 1350 ГК РФ. По таким заявкам поиск не проводится.

<1> См.: ст. ст. 1381, 1382 ГК РФ.

Если же заявитель, исходя из целей патентования, наоборот, не заинтересован в скорейшем проведении экспертизы по существу по заявке на изобретение, он может воспользоваться правом отсрочить начало проведения экспертизы по существу. ГК РФ установлен трехлетний срок, исчисляемый с даты подачи заявки, в течение которого заявитель, исходя из преследуемых им целей патентования, может решать, следует ли проводить по заявке экспертизу по существу.

До подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу заявитель вправе подать ходатайство о проведении информационного поиска (п. 4 ст. 1386 ГК РФ). Эта особенность процедуры позволяет заявителю решить вопрос о целесообразности подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу с учетом результатов информационного поиска.

Если заявителем ходатайство так и не будет подано, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной. Производство по заявке прекращается и уже не может быть восстановлено.

Отсроченная экспертиза интересна заявителям, которые применяют стратегическое патентование, подавая в короткий период много заявок, развивающих и уточняющих первое заявленное на патентование крупное изобретение. Применяя такую стратегию патентования перспективных разработок, их создатели перекрывают для конкурентов целые сегменты рынков.

Ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано третьим лицом, если оно заинтересовано в скорейшем проведении экспертизы по существу (п. 1 ст. 1386 ГК РФ). Третьими лицами, входящими в неопределенный круг лиц, ходатайства о проведении экспертизы по существу обычно подаются после публикации сведений о заявке (ст. 1385 ГК РФ). Иногда ходатайства о проведении экспертизы по существу подаются до публикации сведений о заявке. В эти сроки ходатайства подают лица, входящие в определенный круг лиц, например авторы служебных изобретений.

Третье лицо, которому стало известно о поданной заявке, в частности, в связи с публикацией сведений о заявке (п. 4 ст. 1386 ГК РФ) и которое заинтересовано только в скорейшем получении результатов информационного поиска, но не в проведении экспертизы по существу, также может подать ходатайство о проведении информационного поиска.

Таким образом, российское законодательство предоставляет заявителю и заинтересованным третьим лицам возможность в определенной степени управлять сроками начала экспертизы по существу и проведением информационного поиска по заявке.

Экспертиза заявки на изобретение по существу

Основанием для начала экспертизы заявки на изобретение по существу является выполнение трех условий: завершение формальной экспертизы с положительным результатом, удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы по существу, поданного заявителем, и уплата пошлины за проведение экспертизы по существу в установленном размере.

Экспертиза заявки на изобретение по существу - это комплексная проверка соблюдения требований, предъявляемых к изобретению и к раскрытию изобретения в описании, включающая несколько различных проверок. Проверка начинается с исследования документов заявки на изобретение, включает приведенные ниже этапы проверки и завершается в большинстве случаев принятием по заявке решения о выдаче патента на изобретение и существенно реже - решения об отказе в выдаче патента на изобретение или решения о признании заявки отозванной.

"По существу" означает, что при проведении экспертизы по существу выявляется сущность изобретения - совокупность существенных признаков изобретения, обеспечивающих получение

технического результата при использовании изобретения. Сущность изобретения принимается во внимание при проведении различных проверок на стадии экспертизы по существу. Для того чтобы выявить сущность изобретения, эксперт исследует материалы заявки, знакомится с выбранным заявителем прототипом - объектом, в котором воплощено ближайшее к патентуемому изобретению техническое решение, уясняет техническую проблему (задачу), которую решил изобретатель, и технический результат, который ожидается от использования изобретения, после чего приступает к проверкам.

Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

- 1) проверку соблюдения требования единства изобретения (п. 1 ст. 1375 ГК РФ);
- 2) проверку соответствия изобретения требованиям, установленным п. 4 ст. 1349 ГК РФ;
- 3) проверку соответствия изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным п. 6 ст. 1350 ГК РФ;
- 4) проверку соответствия изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным п. 5 ст. 1350 ГК РФ;
- 5) проверку достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, предусмотренных подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
- 6) проверку соответствия формулы изобретения требованиям, предусмотренным подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ;
- 7) проверку соответствия заявленного в качестве изобретения объекта, выраженного формулой, предложенной заявителем, условию патентоспособности "техническое решение" (п. 1 ст. 1350 ГК РФ);
- 8) проверку промышленной применимости заявленного изобретения (п. 4 ст. 1350 ГК РФ);
- 9) проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка его соответствия условиям новизны и изобретательского уровня в соответствии с п. п. 1 - 3 ст. 1350 ГК РФ;
- 10) проверку новизны изобретения;
- 11) проверку изобретательского уровня изобретения.

Приведенная последовательность проверок не является обязательной при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, но часто используется в практике экспертизы как наиболее рациональная.

Первая проверка - проверка соблюдения требования единства изобретения - осуществляется по формуле изобретения. Дальнейшая экспертиза по существу проводится в отношении формулы изобретения, соответствующей требованию единства изобретения.

На втором этапе проводятся однотипные проверки, которые целесообразно осуществлять одновременно, так как методология их проведения едина. Эксперт должен убедиться в том, что заявленный объект не относится к объектам, не патентуемым в качестве изобретения, в том числе:

- не относится к результатам интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК РФ);
- не относится к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения (п. 6 ст. 1350 ГК РФ);
- не относится к решениям, которые не являются изобретениями (п. 5 ст. 1350 ГК РФ).

Случаи, когда заявка относится к объектам, исключенным из охраны в качестве изобретений, редко встречаются в правоприменительной практике. Если второй этап завершился с положительным результатом, эксперт переходит к третьему этапу.

На третьем этапе эксперт должен убедиться в том, что:

- сущность изобретения раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи (подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1375 ГК РФ), с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

- формула изобретения соответствует требованиям, предъявляемым к ней подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ;

- объект, заявленный в качестве изобретения, выраженный формулой, предложенной заявителем, соответствует условию патентоспособности "техническое решение" (п. 1 ст. 1350 ГК РФ);

- изобретение соответствует условию "промышленная применимость".

Если третий этап завершился с положительным результатом, эксперт переходит к проведению информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники (четвертый этап), после чего осуществляется проверка новизны (пятый этап) и изобретательского уровня изобретения (шестой этап).

Если все этапы завершены с положительным результатом, Роспатент принимает по заявке решение о выдаче патента и выдает патент (п. 1 ст. 1387 ГК РФ).

Если в ходе экспертизы по существу будет установлено, что необходимо запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых невозможно дальнейшее проведение экспертизы по существу, заявителю направляется запрос, ответ на который должен быть представлен заявителем в течение трех месяцев со дня направления запроса (п. 6 ст. 1386 ГК РФ). Если заявителем не представлены запрашиваемые сведения или сведения представлены с нарушением установленного срока, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной (п. 6 ст. 1386 ГК РФ). Производство по заявке прекращается. Срок представления запроса может быть продлен или восстановлен в том же порядке, который предусмотрен для стадии формальной экспертизы.

Несоответствие изобретения хотя бы одному требованию или условию патентоспособности или документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности изобретения является препятствием для выдачи патента. Если в процессе экспертизы такое препятствие выявлено, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения (п. 1 ст. 1387 ГК РФ). Заявителю предоставляется шестимесячный срок, исчисляемый со дня направления такого уведомления, в течение которого заявитель может представить свои доводы по мотивам уведомления. Доводы заявителя могут изменить предварительный вывод экспертизы о невозможности выдать патент на противоположный вывод, если будут признаны убедительными. По результатам рассмотрения доводов принимается решение о выдаче либо об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке.

Решение Роспатента о выдаче патента на изобретение, об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в Роспатент (п. 3 ст. 1387 ГК РФ).

Процедурные особенности экспертизы заявки на изобретение по существу

Сведения о заявке на выдачу патента на изобретение по истечении 18 месяцев, исчисляемых с даты подачи заявки, публикуются в официальном бюллетене Роспатента (ст. 1385 ГК РФ). По заявке на изобретение, опубликованной в порядке, установленном ст. 1385 ГК РФ, публикуется отчет об информационном поиске, если поиск проведен на дату публикации сведений о заявке. Если поиск еще не проведен, то он публикуется позднее, сразу после его проведения.

Со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента (ст. 1394 ГК

РФ) изобретению предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения (ст. 1392 ГК РФ).

После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо вправе ознакомиться с документами этой заявки и вправе представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным ст. 1350 ГК РФ. Замечания учитываются при принятии решения по заявке (п. 5 ст. 1386 ГК РФ).

По ходатайству заявителя, поданному не позднее 12 месяцев, исчисляемых с даты подачи заявки, сведения о заявке могут быть опубликованы до истечения 18 месяцев.

Если же до истечения 15 месяцев с даты подачи заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения, сведения о заявке не публикуются.

Проверка соблюдения требования единства изобретения

Проверка соблюдения требования единства осуществляется на основании п. 6 ст. 1386 ГК РФ.

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента на группу изобретений, не объединенных единым изобретательским замыслом (п. 1 ст. 1375 ГК РФ).

Проверка соблюдения требования единства в первый раз проводится на стадии формальной экспертизы. Однако поскольку формальная экспертиза осуществляется без анализа сущности изобретения, проверка соблюдения требования единства, проведенная на стадии формальной экспертизы, как правило, является неполной, и поэтому на стадии экспертизы по существу проводится дополнительная проверка.

Требование единства изобретения признается выполненным, если заявка на изобретение относится к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел. Правила объединения изобретений в группу приведены выше в § 3 "Заявка на изобретение" данной главы и в п. 2 Требований ИЗ. Проверка соблюдения правил объединения изобретений в группу проводится в отношении формулы изобретения.

Если заявителем правила не учтены и изобретения объединены в группу произвольно либо допущены ошибки при объединении изобретений в группу, заявителю направляется уведомление, в котором предлагается представить скорректированную формулу изобретения, соответствующую требованию единства изобретения. Если заявитель не сообщит, какое из заявленных изобретений следует рассматривать эксперту, экспертом рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым, или группа изобретений, соответствующих требованию единства с первым изобретением. Чтобы не был утрачен приоритет других изобретений, неправомерно включенных в группу, заявитель уведомляется о возможности подать на другие изобретения выделенную заявку (заявки) с сохранением по ним приоритета, установленного по первоначальной заявке (п. 6 ст. 1386 в части отсылки к п. 4 ст. 1384 ГК РФ).

Проверка возможности отнесения заявленного в качестве изобретения объекта к результатам интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК РФ)

Проверка возможности отнесения заявленного в качестве изобретения объекта к результатам интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК РФ, осуществляется на основании п. 2 ст. 1386 ГК РФ.

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента на результат интеллектуальной деятельности, который не может быть объектом патентных прав в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК РФ.

Проверка состоит в исследовании сущности заявленного объекта, раскрытой в документах заявки, и подтверждении (либо не подтверждении) возможности отнесения объекта, выраженного формулой

изобретения, к результатам интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК РФ.

Проверка включает два этапа <1>.

<1> См.: п. 2(2) разд. V ч. II Руководства ИЗ 2018.

Цель **первого этапа** состоит в исследовании сущности заявленного в качестве изобретения объекта и подтверждении либо неподтверждении возможности его отнесения к:

- 1) способам клонирования человека и его клону;
- 2) способам модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
- 3) использованию человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях.

Проведение этой проверки требует от эксперта понимания биологической природы объектов, указанных в п. п. 1 - 3, так как не всегда по названию изобретения можно однозначно сделать вывод о том, что этот объект относится к указанным в п. п. 1 - 3.

В российской практике предоставления патентной охраны различным техническим решениям **под способом клонирования человека** понимают любой процесс, разработанный для создания человека с той же самой ядерной генетической информацией. При этом исходят из того, что способы клонирования человека (равно как и продукты, полученные такими способами, т.е. клоны человека) не могут быть объектами патентных прав. Вместе с тем патентоспособными могут быть способы клонирования клеток и тканей человека, а также продукты (клетки и ткани), полученные такими способами.

К способам модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека относят способы, направленные на получение организма, состоящего из наследственно различных зародышевых или тотипотентных клеток и тканей людей и животных.

Под **использованием человеческих эмбрионов** в промышленных и коммерческих целях понимают способы, направленные на получение эмбрионов для их использования в промышленных масштабах и коммерческих целях или продукта, содержащего человеческий эмбрион в целом или в разрушенном виде или его применение по новому назначению. Вместе с тем могут получить патентную охрану соответствующие условиям патентоспособности способы получения эмбрионов и их пересадки в целях экстракорпорального оплодотворения для устранения бесплодия.

Проверка на первом этапе состоит в анализе заявленного в качестве изобретения объекта и соотнесении его назначения и сущности с результатами интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав (подп. 1, 2 и 3 п. 4 ст. 1349 ГК РФ).

Если в результате этого этапа проверки сделан вывод о том, что заявленный в качестве изобретения объект относится к одному из результатов интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав, имеются основания для вывода о том, что этому объекту не может быть предоставлена правовая охрана (п. 1 ст. 1387 ГК РФ). Дальнейшая проверка патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта не осуществляется.

Цель **второго этапа** состоит в исследовании сущности заявленного в качестве изобретения объекта, проверке и подтверждении (либо не подтверждении) возможности отнесения этого объекта к результатам интеллектуальной деятельности, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

При проверке соблюдения этого требования в практике экспертизы рассматривается возможность восприятия обществом этого объекта как **противоречащего общественным интересам, принципам гуманности и морали**. При решении вопроса о том, может ли быть заявленный в качестве изобретения объект так воспринят, экспертам рекомендовано исходить из общего представления об общественных

интересах, принципах гуманности и морали, сложившихся в российском обществе на современном этапе, и ориентироваться на преобладающие в общественном мнении оценки, отраженные, в частности, в наиболее авторитетных изданиях. С учетом этих оценок при проведении проверки прогнозируется возможность негативной реакции общественности на регистрацию заявленного в качестве изобретения объекта в Государственном реестре изобретений либо на использование заявленного в качестве изобретения объекта. Окончательное мнение формируется на основе этого прогноза.

К противоречащим принципам морали могут быть отнесены решения, относящиеся к объектам, связанным с эвтаназией, орудиями пыток, казни и т.п. Противоречащим принципам гуманности с учетом подхода современного общества к обращению с животными может быть признано, например, средство для эвтаназии животных, представляющее собой препарат, действие которого вызывает медленное удушье животного.

При проведении проверки рекомендуется учитывать также положение ст. 4. quater Парижской конвенции, устанавливающей, что "в выдаче патента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям". Поэтому ссылка на какой-либо действующий нормативный правовой акт Российской Федерации, предусматривающий ограничение или сокращение продажи продукта (устройства, вещества и т.д.), в котором может быть воплощен заявленный в качестве изобретения объект, не может служить основанием для признания заявленного в качестве изобретения объекта противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали. Исключение из этого правила составляют случаи, когда сам запрет введен ввиду противоречия этого объекта какому-либо из указанных требований. В этом случае ссылка на нормативный правовой акт может быть использована в качестве аргумента в совокупности с другими аргументами, подтверждающими противоречие заявленного в качестве изобретения объекта общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Если в результате этого этапа проверки сделан вывод о том, что заявленное изобретение, группа признаков, характеризующая изобретение, или отдельные признаки изобретения относятся к результатам интеллектуальной деятельности, которые могут быть восприняты обществом как противоречащие общественным интересам, принципам гуманности или морали, имеются основания для вывода о том, что заявленному в качестве изобретения объекту не может быть предоставлена правовая охрана (п. 1 ст. 1387 ГК РФ). Дальнейшая проверка соответствия заявленного в качестве изобретения объекта требованиям и условиям патентоспособности не осуществляется.

Проверка возможности отнесения заявленного в качестве
изобретения объекта к объектам, которым не предоставляется
правовая охрана в качестве изобретения
(п. 6 ст. 1350 ГК РФ)

Проверка возможности отнесения заявленного в качестве изобретения объекта к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения в соответствии с п. 6 ст. 1350 ГК РФ, осуществляется на основании п. 2 ст. 1386 ГК РФ и при условии завершения предыдущей проверки с положительным результатом.

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента на объект, которому не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения в соответствии с п. 6 ст. 1350 ГК РФ.

Проверка состоит <1> в исследовании сущности заявленного объекта, раскрытой в документах заявки, в том числе в формуле изобретения, и подтверждении (либо не подтверждении) возможности отнесения объекта, выраженного формулой изобретения к:

<1> См.: п. 2(3) разд. V ч. II Руководства ИЗ 2018.

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, т.е. способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора;

2) топологиям интегральных микросхем.

Проверка состоит в соотнесении сущности заявленного в качестве изобретения объекта с понятиями "сорт растения", "порода животного", "биологический способ получения", "топология интегральной микросхемы".

Определения этих объектов раскрыты в ГК РФ, так как они охраняются гражданским законодательством.

Так, например, ст. 1448 ГК РФ установлено, что **топологией интегральной микросхемы** является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. При этом интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие.

Статьей 1412 ГК РФ определено, что **сортом растений** является группа растений, которая независимо от охраноспособности определяется по признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того же ботанического таксона одним или несколькими признаками.

Сорт может быть представлен одним или несколькими растениями, частью или несколькими частями растения при условии, что такая часть или такие части могут быть использованы для воспроизводства целых растений сорта.

Породой животных является группа животных, которая независимо от охраноспособности обладает генетически обусловленными биологическими и морфологическими свойствами и признаками, причем некоторые из них специфичны для данной группы и отличают ее от других групп животных. Порода может быть представлена женской или мужской особью либо племенным материалом, т.е. предназначенными для воспроизводства породы животными (племенными животными), их гаметами или зиготами (эмбрионами).

Проверка возможности отнесения объекта, заявленного в качестве изобретения, к объектам, которые не являются изобретениями (п. 5 ст. 1350 ГК РФ)

Проверка возможности отнесения объекта, заявленного в качестве изобретения, к объектам, которые не являются изобретениями в соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК РФ, осуществляется на основании п. 2 ст. 1386 ГК РФ и при условии завершения предыдущей проверки с положительным результатом.

Цель этой проверки состоит в предупреждении выдачи патента на объект, не являющийся изобретением в соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

Проверка состоит <1> в исследовании сущности заявленного объекта по документам заявки, в том числе формулы изобретения, и подтверждении (либо не подтверждении) возможности отнесения объекта, выраженного формулой изобретения, к:

<1> См.: п. 2(4) разд. V ч. II Руководства ИЗ 2018.

1) открытиям;

2) научным теориям и математическим методам;

3) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;

- 4) правилам и методам игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программам для ЭВМ;
- 6) решениям, заключающимся только в представлении информации.

Перечисленные в п. п. 1 - 6 результаты интеллектуальной деятельности не являются изобретениями.

Возможность патентования указанных объектов в качестве изобретений исключается только в том случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Проверка состоит в соотнесении сущности заявленного в качестве изобретения объекта с сущностью результатов интеллектуальной деятельности, включенных в перечень, установленный п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

Для проведения такого анализа необходимо иметь представление о природе результатов интеллектуальной деятельности, включенных в п. 5 ст. 1350 ГК РФ, т.е. о природе "открытий", "научных теорий", "математических методов", "решений, направленных на удовлетворение эстетических потребностей", "правил и методов игр", "правил интеллектуальной деятельности", "правил хозяйственной деятельности", "программ для ЭВМ", "решений, заключающихся только в представлении информации".

Сложность проведения этой проверки в случае, когда заявленный в качестве изобретения объект предположительно подпадает под перечень исключений, установленный п. 5 ст. 1350 ГК РФ, состоит в том, что только в отношении двух объектов, включенных в перечень, а именно в отношении "программ для ЭВМ" и "решений, направленных на удовлетворение эстетических потребностей", имеются их определения в ГК РФ.

Такие же понятия, как "открытия", "научные теории и математические методы", "правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности", "решения, заключающиеся только в представлении информации", не раскрыты ни в ГК РФ, ни в иных нормативных правовых актах. В связи с этим при проведении проверки используются определения указанных понятий в словарно-справочной и научной литературе. Принимаются во внимание также характерные особенности указанных объектов, информация о которых почерпнута из указанных источников и раскрыта в методических документах Роспатента.

Еще одна сложность состоит в том, что характеристики некоторых объектов, не являющихся изобретениями, приведенные в формулах, внешне похожи на характеристики изобретений, так как они могут включать признаки, традиционно применяемые для характеристики продукта и способа, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Такие характеристики могут даваться решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей, решениям, относящимся к математическим методам, правилам и методам игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, решениям, заключающимся только в представлении информации.

Методические документы Роспатента рекомендуют при применении п. 5 ст. 1350 ГК РФ исходить из общей особенности включенных в него решений. Такой особенностью является нетехнический характер результата, проявляющегося при осуществлении этих решений. В связи с этим при проверке соответствия заявленного в качестве изобретения объекта условиям патентоспособности, предусмотренным п. 5 ст. 1350 Кодекса, следует уделять особое внимание обеспечиваемому этим объектом результату.

В практике экспертизы технический результат является своеобразным критерием, позволяющим отграничить технические решения от нетехнических. Если технический результат проявляется при использовании объекта, заявленного в качестве изобретения, следовательно, имеются основания полагать, что заявленный объект является изобретением.

Требования ИЗ относят к техническим результатам явления, свойства, а также технические эффекты, являющиеся следствием явлений, свойств <1>. Явления, свойства, технические эффекты

должны объективно проявляться при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в котором воплощено изобретение. Не считаются техническими результаты, которые не являются явлениями, свойствами, техническими эффектами. Нетехнические результаты рассмотрены в § 4 "Требования к описанию изобретения" настоящей главы.

<1> Пункт 36 Требований ИЗ.

Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным п. 5 ст. 1350 Кодекса, включает:

- анализ признаков заявленного в качестве изобретения объекта;
- анализ проблемы, решаемой заявленным в качестве изобретения объектом;
- анализ результата, обеспечиваемого заявленным в качестве изобретения объектом;
- исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого ими результата.

Объекты, заявленные в качестве изобретений, безусловно, не являются таковыми в случае, когда:

- название объекта, приведенное в формуле изобретения, относится к объекту, не являющемуся изобретением в соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК РФ;
- все признаки, которыми заявленный в качестве изобретения объект охарактеризован в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который не является техническим.

Ниже охарактеризованы объекты, которые не являются изобретениями в смысле положения п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

Открытие как понятие не упомянуто ни в ст. 1225 ГК РФ в перечне охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, ни в каком-либо ином современном российском нормативном правовом акте. Современным российским законодательством открытия не охраняются. Такое регулирование согласуется с международным правом. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS) от 15 апреля 1994 г., к которому Российская Федерация присоединилась в связи со вступлением 22 августа 2012 г. во Всемирную торговую организацию, также не предусматривает правовую охрану открытий.

В международных правовых актах и актах советского периода можно найти раскрытие понятия "научное открытие".

Научные открытия упомянуты в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г., с изменениями). В этом документе научные открытия включены в перечень объектов, права на которые могут признаваться интеллектуальной собственностью (ст. 2 (viii)). Однако этот акт не обязывает государства - члены ВОИС признавать открытия. Положений, раскрывающих содержание термина "научные открытия", Конвенция о ВОИС не содержит.

Официальное признание научных открытий осуществлялось в СССР. Процесс признания прекратился в 1990 г. Понятие "открытие" раскрыто в п. 10 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. <1>, согласно которому "открытием... признается установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания". Согласно п. 10 Положения 1973 г. правовая охрана не распространялась на географические, археологические, палеонтологические открытия, на открытия месторождений полезных ископаемых и открытия в области общественных наук. Процедура признания "закономерности, свойства и явления материального мира" научным открытием предусматривала подачу заявки на открытие, экспертизу заявленного в качестве открытия решения задачи познания, включающую

проверку соответствия этого решения целому ряду требований, предъявляемых к открытиям, внесение открытия в государственный реестр и выдачу автору открытия диплома установленного образца на открытие. Таким образом, не каждое выявленное свойство объекта, явление материального мира, закономерность признавались открытием, а лишь то, которое прошло проверку и соответствовало установленным требованиям. В частности, научное открытие должно было вносить коренные изменения в уровень познания.

<1> Утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. N 584.

Аналогичное раскрытие понятия "научное открытие" дано и в Женевском договоре о международной регистрации научных открытий (Женева, 7 марта 1978 г.), который не был подписан требуемым числом государств и по этой причине не вступил в силу. Статьей 1 указанного Договора установлено, что "научное открытие означает установление явлений, свойств или законов материального мира, ранее не установленных и доступных проверке".

В практике экспертизы заявок на изобретения толкование понятия "открытие" необходимо для отграничения открытий от изобретений при применении п. 5 ст. 1350 ГК РФ. Для этой цели важна природа открытия как результата интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная деятельность в данном случае состоит в процессе познания. Ее результат - явление, свойство, закономерность, которые познаны (обнаружены) автором открытия. При этом ГК РФ не содержит каких-либо требований к открытию. Оно не должно быть сделано впервые в мире или официально признано. Для отграничения открытий от изобретений неважно, открыто явление, свойство, закономерность впервые автором или они уже известны. Поэтому в практике экспертизы к открытиям относят явления, свойства, закономерности независимо от того, открыты они заявителем впервые или эти явления, свойства, закономерности уже известны. Объект относят к открытиям в том случае, если он охарактеризован в формуле изобретения исключительно как явление, или свойство, или закономерность.

Так, например, следующие притязания (формула изобретения) были отнесены к открытиям "Объективно существующий процесс в организме собаки, касающийся выработки слизи оболочкой желудка неизвестного ранее вещества, ускоряющего регенерацию слизистой оболочки желудка собаки в случае ее повреждения".

Сведения о результатах интеллектуальной деятельности, связанной с обнаружением явлений, сопровождающих использование продукта или способа, его свойствах, как правило, раскрываются в документах заявки через параметры, характеристики, которые можно измерить.

Раскрытие понятия "**научная теория**" можно найти в научной и справочной литературе. Родовыми признаками термина "теория" являются такие термины, как система (комплекс), гипотеза, мнение, суждение, совокупность чьих-либо взглядов, представлений, идей, связанных с попытками объяснить или интерпретировать определенную предметную область, научное предположение.

Под научной теорией, например, в ряде источников понимается форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях изучаемой области действительности.

В связи с этим в методических документах Роспатента отмечено, что если открытие - это объективно существующая закономерность, свойство, явление материального мира, то научная теория - это система взглядов, научное предположение, объясняющее закономерности и существенные связи предметной области.

Формула объекта, заявленного в качестве изобретения, но на самом деле относящегося к научной теории, может выглядеть как концентрированное выражение концептуальной идеи, положенной в основу научной теории, как краткое объяснение каких-либо явлений, свойств, не имеющее экспериментального подтверждения, например: "Длительное малоподвижное пребывание на солнце приводит к ухудшению зрения", "Снижение экологической безопасности среды обитания человека приводит к снижению его рождаемости", "Мобильная связь негативно влияет на размножение домашних тараканов". Описания таких объектов, заявленных в качестве описаний изобретений, состоят в развернутом изложении

заявителем своей теории.

К **математическим методам** относятся решения, характерными особенностями которых являются вычислительно-логические операции, осуществляемые над количественными данными. Каким образом получены количественные данные, для математического метода несущественно. Такие методы представлены как самостоятельные, не требующие для их получения осуществления действий над материальными объектами с помощью материальных средств.

В качестве примера объекта, заявленного как изобретение, характеристика которого отражает математический метод, можно привести записанный в виде последовательности действий алгоритм Евклида (алгоритм нахождения наибольшего общего делителя двух натуральных чисел): "Способ определения наибольшего общего делителя двух чисел, основанный на том, что задают два числа **a** и **b** и производят деление, отличающийся тем, что на первом этапе производят деление большего из указанных чисел на меньшее, определяют остаток от деления, на втором и последующих этапах выполняют операции первого этапа, причем на втором и последующих этапах задают значения **a** и **b**, соответствующие значению делителя и значению остатка от деления на предыдущем этапе, при этом результатом считается делитель на этапе, на котором деление произведено без остатка".

Математический метод внешне может быть похож на изобретение, относящееся к способу.

Сходство математического метода и способа как процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств состоит в том, что и метод, и способ представляют собой последовательность действий. Отличие состоит в том, что математический метод - это последовательность действий, осуществляемых с количественными данными, а способ - это последовательность действий, осуществляемых над материальным объектом с помощью материальных средств (п. 1 ст. 1350 ГК РФ).

Математический метод представляет собой совокупность исключительно вычислительных операций и обеспечивает достижение нетехнического результата - получение информации. Количественные данные, над которыми производят вычислительно-логические операции, представляют собой числа, не требующие в рамках математического способа специальных измерений, т.е. процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, выполнение которых и могло бы обеспечить получение технического результата. Поэтому математический метод не признается изобретением в смысле п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

Особенностью объектов, представляющих собой современные математические методы, является использование вычислительной техники, облегчающей выполнение вычислительно-логических операций. Такое использование вычислительной техники часто находит отражение в характеристике математических методов, заявляемых в качестве изобретений. Однако использование вычислительной техники для реализации математического метода не является бесспорным подтверждением того, что заявлено изобретение, относящееся к способу, а не математический метод, так как в таких случаях ЭВМ, как правило, представляет собой инструментарий, необходимый для облегчения выполнения вычислений, причем наличие этого инструментария не обеспечивает достижение технического результата.

Следует также отметить, что развитие цифровых технологий может привести к тому, что математические методы, осуществляемые с помощью цифровых технологий, будут признаваться техническими решениями.

Решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей, по сути, являются промышленными образцами (п. 1 ст. 1352 ГК РФ). Предположение, что заявленный в качестве изобретения объект относится к решениям, направленным только на удовлетворение эстетических потребностей, может возникнуть в связи с тем, что документы заявки относятся к решению, воплощенному в изделии, и раскрывают только эстетический результат, касающийся внешнего вида изделия. Такие решения встречаются редко. Если в качестве изобретения заявлено такое решение, заявка на изобретение по заявлению, поданному заявителем, может быть преобразована в заявку на промышленный образец (ст. 1379 ГК РФ).

В качестве решения, касающегося только внешнего вида изделия, направленного на получение только нетехнического результата, связанного с удовлетворением эстетических потребностей, можно

привести решение, состоящее в создании рисунка иридо-хрусталиковой диафрагмы, что позволяет подобрать диафрагму, соответствующую парному глазу человека: "Иридо-хрусталиковая диафрагма, гаптическая часть которой выполнена в виде окрашенного кольца, причем внутри кольца выполнены рисунки, имитирующие как по форме, так и по цвету различные сетчато-радиальные рисунки радужной оболочки глаз человека".

В связи с тем, что внешний вид заявляемой диафрагмы направлен на достижение только наилучшего эстетического (косметического) эффекта и представляет собой, по сути, промышленный образец, данное решение следует квалифицировать как решение, касающееся только внешнего вида изделия, направленное на удовлетворение эстетических потребностей.

В этом случае целесообразно преобразование заявки на изобретение в заявку на промышленный образец.

Вместе с тем в практике экспертизы чаще встречаются другие ситуации, а именно когда в формулу изобретения наряду с признаками решения, направленного на удовлетворение эстетических потребностей (т.е. признаками промышленного образца), включены признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, которые не являются охраняемыми признаками промышленного образца (п. 1 ст. 1352 ГК РФ). В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что п. 5 ст. 1350 ГК РФ исключает из охраны в качестве изобретений только такие решения, которые охарактеризованы только признаками внешнего вида изделия, направленными на удовлетворение эстетических потребностей. Поэтому в случае, если в качестве изобретения заявлено решение, охарактеризованное признаками внешнего вида изделия, необходимо убедиться в том, что данные признаки влияют на возможность получения только нетехнического, а именно эстетического результата, связанного только с удовлетворением эстетических потребностей, и не влияют на возможность получения результата, связанного с технической функцией изделия.

Так, например, в примере с иридо-хрусталиковой диафрагмой признаками, влияющими на достижение технического результата, могли бы быть такие признаки, как толщина, радиус кривизны диафрагмы, дающие дополнительный к эстетическому результату технический результат в виде лечебного или профилактического эффекта.

Понятие **"правила и методы игр"** является собирательным. Словарная литература относит к играм деятельность, которая осуществляется по добровольно принятым правилам в условных ситуациях, задаваемых в символической форме в ограниченном времени и пространстве (например, игровое поле, экран монитора). Одновременно словарная литература относит к играм устройства, применяемые при реализации игры.

К правилам игр можно отнести объекты, характеризующиеся предписаниями, устанавливающими порядок игры, а к методам игр - объекты, характеризующиеся совокупностью действий (приемов и операций), осуществляемых игроками по договоренности в рамках правил игры.

Обычно для характеристики объектов, представляющих собой правила и (или) методы игр, заявители используют признаки, относящиеся к объекту "способ", которыми описывают последовательность действий игрока (игроков).

Особенностью правил и методов игр является то, что обычно при их реализации производятся действия над материальными объектами с помощью материальных средств. Соответственно, формула, характеризующая такой объект, может содержать признаки самых разнообразных средств, применяемых в игровом процессе. Такая формула, содержащая характеристику объекта, не являющегося изобретением, внешне может быть похожа на формулу, содержащую характеристику технического решения.

Правила и методы игр как таковые обычно не создают технического результата, так как отражают условную (по договоренности) последовательность действий. Вместе с тем в отдельных случаях применяемые при реализации игры материальные средства могут обеспечивать достижение технического результата, обусловленного особенностями конструктивного выполнения этих средств или особенностями их использования определенным образом при реализации игры.

Понятие **"правила и методы хозяйственной деятельности"** также является собирательным. В

словарной литературе термин "хозяйственная деятельность" раскрывается как совокупность действий, направленных, в частности, на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить. С этой целью существующие блага хранятся, добываются, перемещаются в пространстве и в меновом обороте, а также организуется их производство и потребление. Мотивом хозяйственной деятельности служит стремление человека удовлетворять свои потребности в материальных благах.

Хозяйственная деятельность представляет, таким образом, проявление хозяйственного (экономического, целесообразного) мотива в человеческой жизни.

Результатом хозяйственной деятельности человека являются материальные блага, как правило, обладающие заранее известными свойствами и созданные посредством осуществления операций, доступных специалисту в данной области техники, обучение которым не требует особого таланта и чрезвычайных затрат.

К правилам хозяйственной деятельности можно отнести предписания, устанавливающие порядок осуществления действий, направленных на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить.

К методам осуществления хозяйственной деятельности можно отнести совокупность приемов и операций, осуществляемых субъектами хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами, подчиненных решению конкретной задачи, направленной на пополнение запаса материальных благ и обеспечения возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить.

Как правило, для характеристики объектов, представляющих собой правила и методы хозяйственной деятельности, заявители используют признаки, относящиеся к объекту "способ", которыми описывают последовательность действий хозяйствующего субъекта, приемы осуществления действий, основанные на известных закономерностях, расчетах, прогнозных оценках и т.д. и направленные на организацию и эффективное управление процессом пополнения запаса материальных благ.

Характеристики правил и методов хозяйственной деятельности в формулах изобретений часто внешне похожи на характеристики технических решений. Как и в случае правил и методов игр, основным критерием, позволяющим в таких случаях признать заявленные правила или методы хозяйственной деятельности изобретением, является наличие технического результата, получаемого при их использовании.

В практике экспертизы, если заявленный объект содержит характеристику рационального выполнения операций, размещения во времени и пространстве приспособлений (инструментов, оборудования), причем эта расстановка приводит к нетехническому результату, который достигается благодаря соблюдению определенного порядка осуществления тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками, такой объект признается нетехническим решением и относится к правилам и (или) методам хозяйственной деятельности. Нетехнический результат может выражаться, например, в экономном использовании времени и (или) пространства.

В качестве примера формулы объекта, характеризующего правила и методы хозяйственной деятельности, можно привести следующую формулу: "Способ организации зон торгового зала, заключающийся в том, что создают в торговом зале по меньшей мере одну зону входа и одну зону выхода, центральную торговую зону, занимающую большую часть площади торгового зала, в которой установлены стеллажи, предназначенные для размещения товаров, распределенные по площади указанной зоны и расположенные с образованием проходов для покупателей, отличающийся тем, что на периферии торгового зала формируют по меньшей мере один прямой сквозной проход, на противоположных концевых участках каждого из сквозных проходов образуют зону входа и зону выхода, при этом по меньшей мере на одной из сторон каждого сквозного прохода вдоль него устанавливают ряд стеллажей, предназначенных для размещения товаров, образующих зону быстрой покупки".

В описании объекта указано, что такая организация зон торгового зала является более рациональной, чем в прототипе, так как приводит к увеличению объема товарооборота и сокращению трудозатрат при доставке и размещении товаров в торговом зале.

Анализ признаков заявленного объекта позволяет сделать вывод о том, что их совокупность характеризует организацию рационального размещения средств торговли товарами в торговом зале, что характерно для метода хозяйственной деятельности.

Достижимый результат заключается в создании более эффективной организации торговли и, как следствие, в увеличении объема продаж и повышении рентабельности. Указанный результат достигается за счет договоренности организаторов размещения товара и носит нетехнический характер.

Понятие "**правила и методы интеллектуальной деятельности**" так же, как и два предыдущих, является собирательным. В словарной литературе термин "интеллектуальная деятельность" определяется как умственная деятельность (от лат. **intellectus** - познание, понимание, рассудок, ум). К правилам интеллектуальной деятельности можно отнести объекты, характеризующиеся предписаниями, устанавливающими порядок осуществления умственной деятельности, а к методам интеллектуальной деятельности - объекты, характеризующиеся совокупностью приемов интеллектуальной деятельности, осуществляемых индивидуумом.

Методы выполнения интеллектуальных (умственных) операций охватывают различные виды анализа и переработки информации человеком, включая методы получения в результате таких операций нового знания, причем при осуществлении этих операций могут производиться действия над материальными объектами с помощью материальных средств.

Как правило, для характеристики объектов, представляющих собой правила и методы интеллектуальной деятельности, заявители используют признаки, относящиеся к объекту "способ", которыми описывают последовательность действий индивидуума, приемы осуществления действий, направленные на решение какой-либо интеллектуальной задачи.

Особенностью правил и методов интеллектуальной деятельности является то, что они в своей характеристике вполне могут содержать упоминание традиционно используемых при осуществлении умственной деятельности средств и предметов труда - писчей бумаги, пишущих средств, оргтехники, источников информации и др. При этом основным критерием, позволяющим в таких случаях отличить техническое решение от объектов "правила и методы интеллектуальной деятельности", является характер получаемого результата. При осуществлении правил и методов интеллектуальной деятельности могут быть использованы средства и предметы, сопутствующие интеллектуальному труду, без изменения самих средств и предметов этого труда и характера их взаимодействия. В частности, если заявленный объект содержит характеристику выполнения умственных операций с использованием традиционного инструментария, причем это использование приводит к результату, не являющемуся техническим, и выражается в решении какой-либо интеллектуальной задачи, такой объект, как правило, можно рассматривать как правила и (или) метод интеллектуальной деятельности.

В качестве примера формулы объекта, характеризующего правила и методы интеллектуальной деятельности, можно привести следующую формулу: "Способ оценки качества оказанной стоматологической помощи, основанный на анализе качества оформления медицинской документации лечебного учреждения, при котором оценивают в баллах ряд критериев по правильности и полноте заполнения амбулаторной карты без конкретных действий по исследованию последствий и результатов самого лечения".

Понятие "**программа для ЭВМ**" раскрыто в ст. 1261 ГК РФ, согласно которой программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Программы для ЭВМ (в том числе операционные системы и программные комплексы) могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код. В данном случае имеются в виду языки программирования.

Программы для ЭВМ являются объектом авторского права и охраняются как произведения литературы.

Если будет подана заявка на изобретение, в которой сведения о программе для ЭВМ будут выражены в такой форме, то предоставление правовой охраны в качестве изобретения будет противоречить п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

Вместе с тем заявка на изобретение может относиться к алгоритму программы для ЭВМ, изложенному в виде обеспечивающей достижение технического результата последовательности действий над сигналами (материальный объект), осуществляемой с помощью вычислительной техники (материальных средств). В таком случае имеются основания для признания заявленного объекта техническим решением.

К **информации** в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" относятся сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

К **решениям, заключающимся только в представлении информации**, относятся решения, состоящие в этом воспроизведении (преподнесение, презентация) информации в любом виде, в том числе на материальном носителе.

Характерными признаками решений, относящихся к представлению информации, могут являться, в частности, признаки:

- наличия информации;
- вида представляемой информации (вербальная информация, печатные издания, условные обозначения, расписания, правила, проекты, схемы планировки сооружений, зданий, территорий и др.);
- смыслового содержания информации;
- формы представления информации, например в виде одного или нескольких столбцов, в виде строк или столбцов, в виде таблиц, графиков, расположение текста на странице с полями или без полей, в виде текста на русском или иностранном языке, в виде пиктограмм и др.

Решения, состоящие в представлении информации, не создают технического результата.

В качестве примеров решений, заключающихся только в представлении информации, можно привести следующие:

"Способ информирования населения о вреде табакокурения, состоящий в том, что в интерьерах учреждений размещают тематические модули, при этом каждый тематический модуль содержит познавательный и практический материал, посвященный одному из аспектов профилактики табакокурения в повседневной жизни";

"Расписание, содержащее таблицу, имеющую строки и столбцы с номерами поездов или автобусов и временем их отправления и прибытия в пункт назначения, отличающееся тем, что таблица состоит из 10 столбцов, ширина первого и последнего из которых больше, чем ширина остальных столбцов, и не менее чем 40 строк, при этом номера поездов или автобусов внесены в первый и десятый столбцы, время их отправления - в третий и девятый столбцы, время прибытия - в четвертый и восьмой столбцы, в столбцы с пятого по седьмой внесена дополнительная информация о маршрутах, поездах или автобусах, носящая, например, рекламный характер".

Иногда в характеристику объекта, относящегося к представлению информации, заявителем включаются конструктивные признаки.

К признакам таких решений относятся, в частности:

- наличие материального носителя для размещения представляемой информации;
- конструктивные особенности носителя для размещения представляемой информации;

- место размещения информации (на объекте, рядом с объектом и др.);
- правила размещения информации.

Перечисленные четыре признака могут быть отнесены к признакам решения, заключающегося только в представлении информации, исключительно в том случае, если результат, обеспечиваемый наличием указанных признаков, не считается имеющим технический характер.

При наличии таких признаков в характеристике объекта целесообразно выявлять решаемую задачу и результат, который достигается решением, чтобы решить вопрос о наличии технического результата.

Проверка достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки (подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1375 ГК РФ)

Проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1375 ГК РФ, осуществляется на основании п. 2 ст. 1386 ГК РФ и при условии завершения предыдущей проверки с положительным результатом.

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента с описанием, не соответствующим требованию подп. 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ, согласно которому заявка должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В результате проведенной проверки описание, не в полной мере соответствующее указанному требованию, может быть дополнено информацией, содержащейся в других документах, представленных на дату подачи заявки на изобретения, т.е. в формуле изобретения, чертежах и заявлении о выдаче патента, если такая корректировка описания позволит признать его соответствующим требованию подп. 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ.

При проведении проверки, как и проведении всей экспертизы по существу, под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках (п. 36 Требований ИЗ). Гипотетическая фигура специалиста введена в патентное законодательство для характеристики уровня технических знаний, которыми должен обладать эксперт, проводящий экспертизу по существу. Знания гипотетического специалиста - это уровень знаний, с "высоты" которых следует проводить все проверки при проведении экспертизы по существу. Такой подход полностью соответствует мировой практике.

Проверка достаточности раскрытия сущности изобретения тесно взаимосвязана:

- с проверкой соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ, согласно которым формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на описании (см. ниже);

- с проверкой соответствия заявленного в качестве изобретения объекта, выраженного формулой изобретения, предложенной заявителем, условию патентоспособности "техническое решение" (п. 1 ст. 1350 ГК РФ) (см. ниже).

Взаимосвязь обусловлена тем, что требования, предъявляемые при проведении всех трех проверок, частично налагаются. Все три проверки базируются на выявлении совокупности существенных признаков заявленного изобретения по результатам тщательного исследования всех документов заявки, представленных на дату подачи заявки (за исключением реферата). Отличие проверок состоит в том, что в рамках каждой из них проверяется соблюдение своего отдельного комплекса требований, предъявляемых соответственно:

- к описанию изобретения;
- к формуле изобретения;

- к объекту, заявленному в качестве изобретения (требование "техническое решение").

Целесообразно сначала проводить проверку достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки и одновременно проверку соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения, а затем - проверку соответствия заявленного в качестве изобретения объекта, выраженного формулой изобретения, предложенной заявителем, требованию "техническое решение".

В результате проверки достаточности раскрытия сущности изобретения эксперт должен убедиться в том, что в описании или иных документах заявки:

1) раскрыты сведения о назначении изобретения;

2) раскрыта сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу;

3) приведены сведения об изобретении, показывающие, как может быть осуществлено изобретение (как минимум один пример осуществления изобретения), содержащие экспериментальные данные или теоретические обоснования, подтверждающие возможность реализации назначения изобретения и достижения технического результата. Если сущность изобретения охарактеризована признаками, выраженными общими понятиями, т.е. сочетаниями слов, выражающими функцию, свойство продукта, средства, методы, применяемые при осуществлении способа, возможность реализации назначения и достижения технического результата должна быть показана для частных случаев осуществления изобретения с применением конкретных средств и методов. Если для характеристики признака использованы альтернативные понятия или диапазоны значений параметров, возможность реализации назначения и достижения технического результата должна быть показана для всех альтернатив или во всем диапазоне значений параметров.

Проверка проводится с учетом правил составления описания изобретения, установленных п. п. 36 - 51 Требований ИЗ.

Проверка соблюдения требования достаточности раскрытия изобретения включает следующие три этапа.

Первый этап.

При проверке наличия в документах заявки сведений о **назначении изобретения** устанавливается, предусмотрено ли вообще использование изобретения в какой-либо из отраслей деятельности. Как правило, сведения о назначении изобретения раскрыты в документах заявки. В частности, информацию о назначении изобретения можно почерпнуть из названия изобретения, примеров осуществления изобретения, раздела описания "Область техники, к которой относится изобретение" и других разделов описания изобретения. Вместе с тем, если в документах заявки такие сведения на дату подачи заявки не будут представлены, у эксперта появятся основания для вывода о несоответствии документов заявки требованию достаточности раскрытия. Изменить такой вывод, запросив соответствующие сведения у заявителя, нельзя, так как сведения о назначении изобретения должны быть раскрыты в документах заявки на дату ее подачи. По заявке в таком случае должно быть принято решение об отказе в выдаче патента.

Второй этап.

При проверке наличия в документах заявки сведений, раскрывающих **сущность изобретения** как технического решения, относящегося к продукту или способу, исследуется в первую очередь раздел описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения".

Общие правила раскрытия сущности изобретения в описании приведены в п. 36 Требований ИЗ.

В частности, в разделе описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" должны быть приведены сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения объективно проявляющегося при использовании изобретения технического результата. В практике экспертизы сущность изобретения определяют короче - это совокупность существенных признаков, достаточная для получения технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явления, свойства, а также технические эффекты, являющиеся следствиями явлений, свойств, объективно проявляющиеся при использовании изобретения в продукте или способе.

Техническая проблема обычно состоит в необходимости достижения технического результата, который может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера и т.п.

Технические результаты, как правило, могут быть охарактеризованы физическими, химическими или биологическими параметрами. Примеры результатов, которые не могут быть признаны техническими, приведены выше, в части, касающейся проверки возможности отнесения изобретения к объектам, которые не являются изобретениями.

Характеристика технического результата должна быть выражена таким образом, чтобы обеспечивалась возможность понимания его смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

В разделе описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" должны быть раскрыты все существенные признаки изобретения.

Если формула изобретения включает несколько совокупностей признаков, каждая из которых обеспечивает достижение своего технического результата, в описании должны быть раскрыты все совокупности признаков, обеспечивающих достижение каждого из результатов отдельно.

Признаки, которыми может быть охарактеризована сущность изобретения в зависимости от продукта или способа, к которому оно относится, существенно различаются. Признаки, относящиеся к устройствам, комплексам, комплектам, химическим соединениям, в том числе низкомолекулярным с установленной структурой, высокомолекулярным с установленной структурой, соединениям с неустановленной структурой, композициям, веществам, полученным, в частности, путем ядерного превращения, способам, штаммам, линиям клеток растений или животных, консорциумам микроорганизмов, клеткам растений или животных, генетическим конструкциям, трансформированным клеткам, трансгенным растениям, животным, способам, приведены в п. п. 37 - 43 Требований ИЗ.

В ходе проверки эксперт должен убедиться в том, что характеристика сущности изобретения, приведенная в разделе описания "Раскрытие сущности изобретения", включает все существенные признаки продукта или способа, которые влияют на достижение технического результата. Как правило, этот этап проверки достаточности раскрытия сущности изобретения в описании осуществляется одновременно с проверкой требований, предъявляемых к формуле изобретения, которая в соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ должна ясно выражать сущность изобретения, т.е. также должна включать совокупность существенных признаков изобретения, достаточную для достижения технического результата.

Первый шаг в проведении этой проверки состоит в установлении технической проблемы,

техническое решение которой предложено в заявке. Для этого анализируется критика прототипа, выявленного заявителем. Затем экспертом исследуется содержание раздела описания "Раскрытие сущности изобретения", в котором заявителем должен быть раскрыт ожидаемый от использования изобретения технический результат и раскрыта выявленная заявителем совокупность существенных признаков заявленного изобретения.

Для того чтобы проверить, правильно ли выявлена заявителем совокупность существенных признаков изобретения, эксперт должен установить, следствием какой совокупности признаков продукта или способа является заявленный технический результат. Корректное выполнение этой проверки, как правило, требует от эксперта технических знаний в той области техники, к которой относится заявленное изобретение. Поэтому в ФИПС поданные заявки распределяются по экспертам с учетом их технической квалификации.

После определения совокупности признаков, обуславливающей достижение указанного заявителем технического результата, экспертом устанавливается, все ли признаки этой совокупности содержатся в разделе описания "Раскрытие сущности изобретения". При проведении этой проверки одновременно анализируется и формула изобретения.

На практике в подавляющем большинстве заявок на изобретение совокупность существенных признаков, достаточная для достижения указанного заявителем технического результата, бывает раскрыта и в описании, и формуле изобретения полностью.

В том случае, если экспертом установлено, что какой-то существенный признак изобретения не раскрыт в разделе "Раскрытие сущности изобретения" и (или) в формуле изобретения, однако раскрыт в разделе "Осуществление изобретения", заявителю направляется запрос, в котором предлагается включить этот существенный признак в совокупность существенных признаков, изложенную в разделе описания "Раскрытие сущности изобретения", и (или) в формулу изобретения (п. 6 ст. 1386 ГК РФ).

В случае неполного раскрытия совокупности существенных признаков в описании при их наличии в формуле изобретения заявителю в запросе предлагается дополнить описание признаком, раскрытым только в формуле изобретения. Аналогично в случае неполного раскрытия совокупности существенных признаков в формуле изобретения при их наличии в описании заявителю в запросе предлагается дополнить формулу существенным признаком, раскрытым в описании.

Сложнее складывается ситуация, если существенный признак изобретения раскрыт только на чертеже или иных графических изображениях, приложенных к описанию. Дополнение таким существенным признаком формулы изобретения и описания возможно только в том случае, если представление этого признака в графической форме не допускает неоднозначного толкования его содержания.

Однако если существенные признаки, отсутствующие в описании, не будут обнаружены в других документах заявки, то имеются основания для вывода о несоответствии документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки (п. 1 ст. 1387 ГК РФ). Изменить такой вывод возможно только в том случае, если заявитель внесет изменения в указание технического результата, не изменяя заявку по существу (п. 2 ст. 1378 ГК РФ). В частности, заявитель может сообщить, что им решалась также техническая проблема расширения арсенала средств указанного назначения.

Технический результат, ожидаемый от использования такого изобретения, состоит в реализации назначения объекта, к которому относится изобретение. Сущность изобретения, являющегося решением технической проблемы, состоящей в расширении арсенала технических средств определенного назначения, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для реализации назначения объекта, в котором воплощено изобретение.

Например, заявителем заявлено техническое решение, относящееся к велосипеду, при этом в описании не раскрыты ни техническая проблема, решенная изобретателем при усовершенствовании известного велосипеда (прототипа), ни ожидаемый от использования усовершенствованного велосипеда технический результат. В этом случае экспертам рекомендовано не спешить с выводом о недостаточности раскрытия изобретения в описании, а предложено исходить из того, что изобретатель создал еще один велосипед, отличающийся от других велосипедов использованием иных конструктивных элементов,

обеспечивающих реализацию велосипедом своего назначения (т.е. его функционирование в качестве транспортного средства). Дальнейшая проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в таком случае должна проводиться с учетом технического результата, состоящего в реализации назначения.

Иногда возникают ситуации, когда эксперт подвергает сомнению возможность достижения технического результата, так как приведенные в описании сведения, "подтверждающие" возможность получения при осуществлении изобретения заявленного технического результата, не могут быть признаны корректными. Такие сомнения могут возникнуть у эксперта, например, в случае, если технический результат как таковой или объяснение его природы, представленное заявителем, противоречит признанным официальной наукой физическим законам. Возникшие сомнения эксперт с соответствующими обоснованиями должен направить в адрес заявителя в форме запроса с предложением представить ответы на поставленные вопросы. Если заявитель не представит убедительные доказательства, опровергающие точку зрения эксперта, заявленное изобретение рассматривается как решение технической проблемы, состоящей в расширении арсенала технических средств того назначения, к которому относится заявленное изобретение (см. выше пример с велосипедом).

Третий этап.

При проверке наличия в документах заявки сведений, раскрывающих, как может быть осуществлено изобретение с реализацией **назначения изобретения** и с подтверждением возможности достижения **технического результата** при осуществлении изобретения, исследуется раздел описания изобретения "Осуществление изобретения".

Общие правила составления этого раздела приведены в п. 45 Требований ИЗ.

В этом разделе должен быть детально описан по крайней мере один пример осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены, и приведены сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения заявленного технического результата. В качестве таких сведений должны быть приведены объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Сведения, которые считаются достаточными для подтверждения возможности осуществления изобретения, в большой степени определяются видом продукта или способа, к которому относится заявленное изобретение. Такими продуктами могут быть устройства, комплексы, комплекты, вещества, в том числе химические соединения, химические соединения, полученные с использованием штамма микроорганизма, линии клеток растений или животных, биологически активные соединения, лекарственные средства, препараты, группы химических соединений с установленной структурой, промежуточные соединения, нуклеиновые кислоты, белки, полипептиды или пептиды, выделяемые из природного источника или получаемые иным путем, последовательности нуклеотидов или аминокислот, композиции (смеси, растворы, сплавы, стекла), штаммы микроорганизмов, генетические конструкции.

Раскрытие способов также определяется их спецификой. Имеют свои специфические особенности способы получения группы химических соединений, описываемых общей структурной формулой, способы получения химических соединений с неустановленной структурой или смесей неустановленного состава, способы профилактики и (или) лечения определенных заболеваний людей или животных.

Имеются особенности и при раскрытии устройств, способов, веществ по определенному (новому) назначению.

Правила подтверждения возможности осуществления изобретений, относящихся к перечисленным продуктам и способам, приведены в п. п. 46 - 51 Требований ИЗ.

Наиболее сложной проверка достаточности раскрытия сущности изобретения является в том случае, если заявителем для характеристики сущности изобретения в описании и в формуле изобретения применены признаки, выраженные общими понятиями. Например, "источник тока", "модулятор", "индуктор", "рефлектор" и т.п. Такие признаки часто можно встретить в формулах изобретений по заявкам,

поступающим из стран с развитыми патентными системами, например из США, в которых для выражения функций используются такие сочетания слов, как "средство для...", "приспособление для...", "так, чтобы..." и т.п.

Формула изобретения может иметь, например, вид: "Машинка для пришивания пуговиц к ткани, включающая механизм подачи пуговиц, средство для пропуска нити через отверстия пуговиц и закрепления нити на ткани, и механизм подачи участка ткани к пришиваемой пуговице" <1>.

<1> Патентная формула США: теория и практика построения: Учеб. пособие. М.: ВНИИПИ, 1997. С. 15 - 17.

Раздел описания изобретения "Осуществление изобретения" в таких случаях составляется с учетом следующих правил.

Осуществление изобретения, сущность которого характеризуется с использованием существенного признака (признаков), выраженного общим понятием, описывается **на примерах использования частных форм реализации такого признака**, в том числе описываются средства для реализации такого признака или методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения с реализацией назначения, либо указывается на известность таких средств или методов до даты подачи заявки.

Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, в описании должна быть обоснована правомерность использованной заявителем степени обобщения **достаточным количеством примеров** осуществления изобретения, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения.

Таким образом, если сущность изобретения характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в описании должно быть представлено несколько примеров, иллюстрирующих возможность реализации изобретением указанного назначения и возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения. Количество примеров Требованиями ИЗ не установлено, однако, как следует из ГК РФ, их количество должно быть достаточным для специалиста в данной области техники, чтобы он мог осуществить изобретение (подп. 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ). В этой оценке важную роль играют знания гипотетического среднего специалиста в данной области техники.

В "идеально" составленной заявке раскрытие сущности изобретения, т.е. совокупности существенных признаков изобретения, изложенной в разделе описания "Раскрытие сущности изобретения", в том числе с использованием общих понятий, поддерживается примерами осуществления изобретения, приводимыми в разделе "Осуществление изобретения". Одновременно примеры осуществления изобретения поддерживают и формулу изобретения, которая должна ясно выражать сущность изобретения и быть основанной на описании (подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ). Формула должна содержать релевантное обобщение приведенных в описании примеров. Однако на практике большинство формул изобретений содержит притязания, превышающие объем притязаний, подтвержденный примерами или одним приведенным в описании примером.

В таких случаях при проверке обоснованности использования общего понятия для характеристики признака изобретения применяется правило: обобщение считается допустимым, если **специалист в данной области техники** может без труда выбрать конкретное "средство для...", "приспособление для..." и т.д. при практическом осуществлении изобретения в продукте или способе. Так, например, специалист в области производства швейных машинок при изготовлении машинки для пришивания пуговиц, воплощающей изобретение, формула которого приведена выше, должен без труда подобрать из числа известных в уровне техники механизмы подачи пуговиц, средства для пропуска нити через отверстия пуговиц и закрепления нити на ткани и механизмы подачи участка ткани к пришиваемой пуговице.

При соблюдении данного условия характеристика признаков общими понятиями может быть признана правомерной. Важно также, чтобы применение всех выбранных конкретных механизмов и средств обеспечивало реализацию изобретением своего назначения и достижение заявленного

изобретателем технического результата. Если эти средства хорошо известны в уровне техники, достаточным может быть признан даже один пример реализации изобретения. И наоборот, если возможность применения частных форм реализации признака, выраженного общим понятием, неочевидна для специалиста в данной области техники, в описании должно быть показано на нескольких примерах, как изобретение можно осуществить с реализацией его назначения и достижением технического результата. Частные формы реализации признака, конкретные средства, методы могут быть раскрыты в описании или может быть указано на их известность в уровне техники до даты подачи заявки.

Таким образом, при проведении проверки достаточности раскрытия изобретения, признаки которого выражены общими понятиями, эксперт должен убедиться в том, что:

- использование общих понятий обоснованно;
- в описании показано, что изобретение может быть осуществлено с реализацией его назначения и достижением технического результата при использовании частных случаев реализации признака, охарактеризованного общим понятием.

В результате проверки эксперт может прийти к выводу о том, что не все известные специалисту в данной области техники частные формы реализации признака, выраженного общим понятием, обеспечивают достижение указанного заявителем технического результата и (или) реализацию назначения, и соответственно к выводу о необоснованности использования общего понятия для характеристики признака изобретения. В этом случае заявителю в запросе предлагается скорректировать характеристику сущности изобретения в описании и формуле изобретения соответственно. Вместо использования общего понятия для характеристики признака и раскрытия сущности изобретения в таком случае заявителю предлагается использовать понятия, характеризующие использование частных форм реализации признака, раскрытые в описании изобретения на дату подачи заявки. Мнение эксперта в запросе должно быть аргументировано. Если заявитель не докажет, что мнение эксперта ошибочно, и не представит скорректированные формулу и описание, заявка должна быть признана Роспатентом отозванной (п. 6 ст. 1386 ГК РФ). Наличие такого недостатка раскрытия сущности изобретения в описании и формуле изобретения может также послужить основанием для принятия решения об отказе в выдаче патента по заявке ввиду недостаточности раскрытия изобретения (п. 1 ст. 1387 ГК РФ).

Аналогично эксперт поступает и в случае, если заявителем необоснованно использованы в формуле изобретения признаки, выраженные в виде альтернативы или в виде диапазона значений параметров.

Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием альтернативных признаков, характеризующих варианты выполнения или использования изобретения ("трос или канат", "провода или стержень"), должны быть приведены примеры осуществления изобретения в каждом из вариантов, показывающие возможность реализации назначения и получения технического результата при всех сочетаниях характеристик таких признаков.

Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения количественными существенными признаками, выраженными в виде интервала непрерывно изменяющихся значений параметра ("при температуре масла от 110 до 145° С", "при давлении от 20 до 120 атм."), должны быть приведены примеры осуществления изобретения, показывающие возможность реализации назначения и получения технического результата во всем этом интервале.

Проверка соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения

Формула изобретения является важнейшим документом заявки на изобретение (п. 2 ст. 1375 ГК РФ) и важнейшим документом, прилагаемым к патенту <1>.

<1> Состав сведений, указываемых в патенте на изобретение, утв. Приказом Минэкономразвития от 25 мая 2016 г. N 316.

При подаче заявки формула изобретения отражает объем прав на изобретение, составляющих

притязания заявителя, в отношении которых заявитель хочет получить патент. Решение по заявке о выдаче патента или об отказе в выдаче патента принимается в отношении изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем (п. 1 ст. 1387 ГК РФ).

После выдачи патента формула изобретения, с которой выдан патент, определяет объем прав на изобретение (п. 2 ст. 1354 ГК РФ). Признаки независимого пункта формулы изобретения учитываются в спорах о нарушении исключительного права (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). Поэтому очень важно, чтобы формула изобретения, с которой выдан патент, соответствовала установленным требованиям.

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента с формулой изобретения, не выражающей сущность изобретения, либо неясно выражающей его сущность, либо выражающей объем прав, не подтвержденный описанием.

Проверка проводится при условии завершения предыдущей проверки с положительным результатом.

Если формула изобретения составлена некорректно, Роспатент не вправе вносить в нее какие-либо изменения по своей инициативе. Роспатент наделен только правом предложить заявителю в запросе привести формулу изобретения в соответствие с требованиями законодательства (п. 6 ст. 1386 ГК РФ).

Заявитель вправе внести в первоначально поданную формулу изобретения изменения после получения отчета о поиске или по запросу Роспатента. Внесение изменений осуществляется с учетом требований, установленных ст. 1378 ГК РФ. Согласно этим требованиям в пункты формулы могут быть включены только признаки, раскрытые в документах заявки на дату подачи заявки. Внесение в формулу изобретения нового независимого пункта допускается только при условии, что изобретение, охарактеризованное в новом независимом пункте, удовлетворяет требованию единства с первоначально включенным в формулу изобретением.

Проверка требований, предъявляемых к формуле изобретения, осуществляется в отношении первоначально поданной (заявленной) формулы, а если в нее заявителем в установленном порядке внесены изменения, то проводится повторная проверка в отношении измененной формулы.

Таким образом, проверка соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения, проводится (п. 54 Правил ИЗ):

- в отношении первоначально поданной (заявленной) формулы изобретения, если в ходе формальной экспертизы и экспертизы заявки на изобретение по существу не было выявлено нарушения требования единства изобретения;
- в отношении пунктов формулы изобретения, указанных заявителем в ответе на уведомление о нарушении требования единства изобретения (если ответ на уведомление представлен в течение трех месяцев со дня направления уведомления) и принятых к рассмотрению;
- в отношении изобретения, указанного в формуле изобретения первым, или группы изобретений, отвечающих требованию единства с изобретением, указанным в формуле изобретения первым, если в ходе формальной экспертизы или экспертизы заявки по существу было выявлено нарушение требования единства изобретения, но заявителем не представлен ответ на уведомление о нарушении требования единства изобретения в установленный срок;
- в отношении формулы изобретения, представленной заявителем в ответ на запрос Роспатента и принятой к рассмотрению;
- в отношении измененной формулы изобретения, представленной заявителем по собственной инициативе после получения отчета об информационном поиске, проведенном по ходатайству заявителя или третьего лица, если ходатайство о внесении изменений в формулу изобретения удовлетворено.

Основные требования, предъявляемые к формуле изобретения, установлены подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ, в соответствии с которыми формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на описании.

В результате проверки требований, предъявляемых к формуле ГК РФ, эксперт должен убедиться в том, что:

- 1) формула изобретения выражает сущность изобретения;
- 2) сущность изобретения выражена ясно;
- 3) формула изобретения полностью основана на описании.

Проверка требований, предъявляемых к формуле изобретения подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ, проводится <1> одновременно с проверкой достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки.

<1> См.: п. 2(7) разд. V ч. II Руководства ИЗ 2018.

Первое требование.

Выше, при описании проверки достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки показано, как одновременно с этой проверкой осуществляется проверка соблюдения требования, согласно которому **формула изобретения должна выражать сущность изобретения**. В частности, показано, что, если формула изобретения не содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата, т.е. не выражает сущность изобретения, заявителю направляется запрос (п. 6 ст. 1386 ГК РФ). Непредставление заявителем формулы изобретения, выражающей сущность изобретения, в ответ на запрос Роспатента является основанием для принятия по заявке решения о признании заявки отозванной.

При проверке соблюдения требования, согласно которому формула изобретения должна выражать сущность изобретения, следует учитывать, что формула изобретения, представленная заявителем, часто включает несущественные признаки. Ни ГК РФ, ни Требования ИЗ не содержат правил, запрещающих включать в формулу изобретения несущественные признаки. Следовательно, формально требования к составлению формулы изобретения в таких случаях не нарушены. В то же время, как правило, наличие в формуле изобретения несущественных признаков не согласуется с интересами патентообладателя (если только это не сделано осознанно из каких-либо конъюнктурных соображений заявителя). Если по заявке направляется запрос в связи с тем, что имеются препятствия для проведения экспертизы по существу, эксперт может обратить внимание заявителя на включение в формулу изобретения несущественных признаков и на то, что данное обстоятельство будет необоснованно ограничивать объем правовой охраны запатентованного изобретения.

Второе требование.

Согласно второму требованию формула изобретения должна выражать сущность изобретения ясно. Это требование в практике экспертизы называется требованием ясности формулы изобретения и толкуется расширительно. Оно предъявляется в отношении всех признаков, включенных в формулу изобретения, и в отношении ее структуры, а не только в отношении совокупности существенных признаков. Соблюдение этого требования направлено на исключение неоднозначности в толковании:

- объема испрашиваемых прав на изобретение при проведении информационного поиска, проверке новизны и изобретательского уровня;

- объема предоставленных заявителю прав на изобретение, охраняемое патентом, при разрешении споров, в частности, о нарушении исключительного права и о действительности выданного патента.

Соблюдение требования ясности обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники содержания формулы, т.е. той совокупности признаков, которая использована заявителем для характеристики заявленного изобретения.

При проведении проверки применяется общий принцип: содержание формулы изобретения может

считаться ясным и понятным специалисту, если на основании сведений, содержащихся в заявке и в уровне техники, специалистом может быть идентифицирован объект, в отношении которого испрашивается правовая охрана, и однозначно определен объем испрашиваемой правовой охраны изобретения.

Правила, направленные на соблюдение требования ясности формулы изобретения, приведены в п. 53 - 54 Требований ИЗ. Эксперт принимает во внимание эти правила при проверке соблюдения требования ясности.

Формула изобретения должна выражать сущность изобретения ясно, в том числе признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы была обеспечена возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники (подп. 4 п. 53 Требований ИЗ). Это требование является ключевым в группе требований, направленных на обеспечение ясности формулы изобретения.

В качестве примеров признаков, не имеющих определенного смыслового содержания, в методических документах обычно приводятся такие признаки, как "датчик специальной конструкции", "препарат с особым воздействием на организм".

Необходимо, однако, подчеркнуть, что если заявителем использована терминология, устаревшая или редко употребляемая в конкретной области техники либо жаргонная, то в этом случае заявителю может быть предложено выбрать более удачную редакцию признака, однако отказ заявителя от такого предложения не должен приводить к признанию заявки отозванной.

Заявитель также может использовать в формуле изобретения признаки, характеристика которых может показаться не вполне определенной ("ось поворота рычага расположена вблизи опоры вала"), или признаки, "обнаружение" которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. К последним относятся признаки, называемые "внешними" по отношению к объекту, для которого испрашивается правовая охрана (например, устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации). В подобных ситуациях эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае признания охарактеризованного таким образом изобретения патентоспособным заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта его использования. Однако указанное обстоятельство не является основанием для признания формулы неясной, в связи с чем настаивать в этих случаях на корректировке формулы эксперт не вправе.

В формуле в качестве признака заявителем может быть указан технический результат, обеспечиваемый изобретением. Нельзя признать соответствующей условию ясности формулу, которая характеризует заявленное изобретение только данными о его эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при его осуществлении и (или) использовании. Однако возможна характеристика изобретения признаком, выражающим функцию, свойство и в описании представлены сведения о частных формах выполнения, позволяющие специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения.

В связи с возможным использованием в формуле изобретения имен собственных или специальных наименований следует обратить внимание на особенность такого использования.

Если заявителем в характеристику признака включено имя собственное или специальное наименование (например, "регулятор Уатта", "генератор Бессарабова", "мазь Вишневого"), то она может быть сохранена в таком виде, если при этом не нарушается требование ясности.

При отсутствии в уровне техники сведений, раскрывающих содержание признаков, выраженных с использованием имени собственного или специального наименования, следует считать такие признаки не обеспечивающими возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Например, смысловое содержание такого признака, как "генератор Бессарабова", может быть ясно специалисту в том случае, если из уровня техники известно устройство, однозначно определяемое как генератор Бессарабова. Приведение заявителем сведений о том, что такой генератор известен из источника информации, автором которого является Бессарабов, не может быть однозначным

подтверждением известности смыслового содержания понятия "генератор Бессарабова".

При выявлении в формуле признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники, эксперт в запросе сообщает об этом заявителю. Содержание запроса в части, относящейся к обсуждаемому вопросу, будет зависеть от конкретной ситуации.

Если признак раскрыт в описании в требуемой степени и потому путем корректировки формулы на основе первоначального описания заявитель может устранить выявленный недостаток формулы, в запросе следует обратить его внимание на это обстоятельство.

В том случае, когда указанный в формуле признак, в отношении которого выявлено несоответствие обсуждаемому требованию, не раскрыт в первоначальном описании и заявитель не сможет уточнить характеристику этого признака, не выходя за пределы первичных документов заявки, это обстоятельство должно быть отражено в запросе. Следует также указать на необходимость исключения такого признака из формулы изобретения для дальнейшего рассмотрения заявки.

Если установлено, что признак выражен в формуле изобретения таким образом, что не обеспечивается возможность понимания его смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, заявка признается отозванной.

Более подробно требования, предъявляемые к изложению признаков формулы изобретения, представлены в методических документах Роспатента.

К другим требованиям, невыполнение которых может привести к выводу о несоблюдении требования ясности, относятся следующие.

Раскрытие признака в формуле изобретения не может быть заменено отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт.

Чертежи в формуле изобретения не приводятся. Раскрытие признака в формуле изобретения отсылкой к описанию изобретения или чертежам, содержащимся в заявке, допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать.

Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

Признак может быть выражен в виде условного наименования только в случае, когда оно общеизвестно и имеет точное значение, а иное раскрытие существенного признака затруднительно.

При проведении проверки, касающейся требования ясности, следует также учитывать определения конкретных видов продуктов и способов (п. 36 Требований ИЗ) и требования, касающиеся изложения признаков конкретных продуктов и способов в формуле изобретения (подп. 11 - 22 п. 53 Требований ИЗ). Иногда признанию формулы ясной препятствуют недостатки, связанные с неправильным изложением признаков конкретного продукта или способа в формуле изобретения.

Если в результате проверки соблюдения требования ясности формулы установлено, что признаки изобретения, в том числе характеризующие сущность изобретения, изложены в формуле неясно либо не соблюдаются требования к структуре формулы и это препятствует дальнейшему проведению экспертизы по существу, в частности проведению информационного поиска в установленном порядке, заявителю направляется запрос с предложением привести формулу изобретения в соответствие с требованиями, установленными ГК РФ и Требованиями ИЗ.

Третье требование.

В ходе проверки соблюдения требования, в соответствии с которым формула изобретения должна быть полностью основана на описании, устанавливается, содержатся ли в описании понятия, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле. Указанное требование с очевидностью признается

выполненным, если имеет место терминологическое совпадение понятий, содержащихся в формуле изобретения и в описании. Это наиболее простая ситуация, не вызывающая затруднений при проверке.

Если использованные в формуле понятия отличаются терминологически от тех, что приведены в описании изобретения, но совпадают по содержанию, то требование полной основанности формулы на описании также считается выполненным. Например, требование может считаться выполненным, если в описании изобретения механизм для передачи прерывистого вращения заявителем назван "мальтийским крестом", а в формуле он назван "мальтийским механизмом" или указанный в формуле изобретения "натяжной ролик" в описании назван "лениксом" (редко употребляемое устаревшее название).

Еще один пример: в формулу включено понятие "коаксиально расположенные трубы", а в описании без использования понятия "коаксиально" указано, что трубы расположены одна в другой таким образом, что их оси совпадают.

Затруднения может вызвать ситуация, когда признак выражен в формуле изобретения с использованием общего понятия, а в описании приведены примеры или один пример осуществления изобретения с использованием частных форм выражения этого признака. При этом частные формы охватываются общим понятием, но не исчерпывают его полностью.

Проверка основанности формулы на описании в таком случае совпадает с проверкой достаточности раскрытия сущности изобретения (см. выше) в случае, когда для характеристики сущности изобретения в формуле изобретения использованы общие понятия. Если при проверке достаточности раскрытия сущности изобретения сделан вывод о соответствии документов заявки этому требованию в случае, когда существенный признак изобретения охарактеризован в формуле изобретения с использованием общего понятия, то имеются основания для вывода о соответствии формулы изобретения требованию полной основанности на описании.

Проверка соответствия изобретения условию патентоспособности "техническое решение" (п. 1 ст. 1350 ГК РФ)

Проверка соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "техническое решение", установленному п. 1 ст. 1350 ГК РФ, осуществляется на основании п. 2 ст. 1386 ГК РФ и при условии завершения предыдущей проверки с положительным результатом.

Проверка проводится <1> в отношении изобретения, выраженного формулой изобретения, предложенной заявителем (п. 1 ст. 1387 ГК РФ).

<1> См.: п. 2(5) разд. V ч. II Руководства ИЗ 2018.

Проведение проверки базируется на раскрытии понятия "изобретение" в ГК РФ, согласно которому в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению (п. 1 ст. 1350 ГК РФ).

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента с формулой, не выражающей сущность изобретения, так как в таком случае имеются основания для вывода о том, что объект, который выражает формула, не является техническим решением. Проверка проводится по двум основаниям. Эксперт должен установить:

- относится ли заявленный в качестве изобретения объект к продукту или способу (п. 36 Требований ИЗ), в частности к применению продукта или способа по определенному назначению;
- является ли заявленный в качестве изобретения объект техническим решением.

Заявленный в качестве изобретения объект, выраженный формулой изобретения, признается

техническим решением, относящимся к продукту или способу, если формула изобретения, включая родовое понятие, содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, ожидаемого от использования изобретения.

При предоставлении правовой охраны проверка по двум указанным основаниям проводится в ходе проверки достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки и в ходе одновременно проводимой проверки требований, предъявляемых к формуле изобретения (см. выше). Положительный результат этих двух проверок обычно состоит, в частности, в подтверждении соответствия формулы изобретения установленным требованиям, согласно которым формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. технического решения, относящегося к продукту или способу. В связи с этим проверка соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "техническое решение", предусмотренному п. 1 ст. 1350 ГК РФ и п. 51 Правил ИЗ, носит формальный характер.

Если в результате проверки достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки и требований, предъявляемых к формуле изобретения, эксперт приходит к выводу о том, что сущность изобретения в документах заявки не раскрыта, решение об отказе в выдаче патента обычно принимается по мотиву несоответствия документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности изобретения. Мотивы такого решения могут быть дополнены мотивом о несоответствии объекта, заявленного в качестве изобретения, выраженного формулой изобретения, требованию "техническое решение".

Следует также отметить, что, если патент в связи с ошибочными действиями заявителя и эксперта будет выдан на объект, не соответствующий условию патентоспособности "техническое решение", т.е. с формулой изобретения, не выражающей сущность технического решения, относящегося к продукту или способу, действительность такого патента может быть оспорена ввиду несоответствия запатентованного изобретения условию патентоспособности "техническое решение" в порядке, предусмотренном ст. 1398 ГК РФ.

Проверка соответствия изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" (п. 1 ст. 1350 ГК РФ)

Запатентованное изобретение должно обладать промышленной применимостью.

Проверка соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" осуществляется на основании п. 2 ст. 1386 ГК РФ и при условии завершения предыдущей проверки с положительным результатом.

Проведение проверки базируется на положении п. 4 ст. 1350 ГК РФ, согласно которому изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента на изобретение, которое промышленно неприменимо.

Проверка промышленной применимости не предполагает проверку наличия у продукта или способа, к которому относится изобретение, преимуществ по сравнению с другими средствами такого же назначения, оценку наличия общественной потребности в созданном изобретении. Проверка промышленной применимости предполагает исследование лишь принципиальной пригодности изобретения для его использования в какой-либо из отраслей деятельности человека.

При проведении проверки не рассматривается вопрос о возможных масштабах использования изобретения для признания его промышленно применимым. Этому требованию могут соответствовать изобретения, которые реализуются лишь однократно в специфических, неповторимых условиях, например при подъеме конкретного затонувшего судна, при исследовании грунта в конкретном географическом объекте и т.п.

При проверке промышленной применимости проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения, в частности,

проверяется, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки о них. Общие принципы проведения проверки изложены в п. п. 66 - 69 Правил ИЗ и в Руководстве ИЗ <1>.

<1> См.: п. 2(8) разд. V ч. II Руководства ИЗ 2018.

Изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости, если при использовании продукта или способа, в котором воплощено изобретение, реализуется указанное в заявке назначение изобретения.

Невозможность реализации назначения изобретения при возможности его воплощения в продукте или способе может быть связана только с ошибками изобретательского замысла, с ошибками самой идеи изобретения. Оценка соответствия требованию промышленной применимости направлена на проверку того, нет ли в решении, предложенном изобретателем, технических ошибок, обуславливающих невозможность реализации назначения заявленного решения, его неработоспособность.

Вывод о невозможности реализации указанного назначения изобретения может быть сделан тогда, когда изобретению присущ фундаментальный недостаток, который не позволяет при его осуществлении реализовать указанное назначение. Такая ситуация возникает, когда реализация указанного назначения изобретения в принципе невозможна, так как обоснование возможности ее осуществления в описании изобретения противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется на сайте ВАК (далее - обоснования, противоречащие известным законам природы и научным знаниям). Примером может являться описание работы вечного двигателя.

При проверке промышленной применимости заявленного изобретения экспертам рекомендовано критически оценивать приведенные заявителем сведения, подтверждающие возможность реализации назначения изобретения. Эксперт проверяет, не противоречат ли представленные обоснования известным законам природы и научным знаниям, а полученные в ходе эксперимента данные - указанным законам и принципам построения эксперимента.

Важным является вопрос о приводимых заявителем доказательствах реализации назначения. Так, например, при представлении заявителем в качестве доказательства акта испытаний необходимо обратить внимание на то, что именно подтверждает данный акт. В практике экспертизы имели место случаи, когда данные акта свидетельствовали о возможности реализации указанного назначения, но из сведений, приведенных в акте испытаний, не следовала идентичность заявленного и испытанного объекта, указанного в акте.

Подкрепляя доводы технического или научного характера (например, при отрицании или подтверждении наличия тех или иных эффектов, явлений, обуславливающих работоспособность заявленного устройства) ссылками на опубликованные источники, как эксперт, так и заявитель не обязаны ограничиваться источниками, опубликованными до даты приоритета изобретения. В подобных случаях речь идет не о проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения (с учетом и предшествовавших ему знаний) для осуществления изобретения, а о доказательстве реализации назначения изобретения той или иной стороной дискуссии.

Несмотря на то, что ответственность за достоверность приводимых сведений в конечном счете лежит на заявителе, с эксперта не снимается ответственность за их проверку в той степени, которая возможна на основании известной информации. Это означает, что эксперт должен потребовать от заявителя дополнительные доказательства, если имеющиеся в заявке доказательства не объясняют выявленного экспертом противоречия с известными данными, на которые указано в направляемом заявителю запросе. Вместе с тем эксперт не вправе требовать такие доказательства, если он не в состоянии аргументировать свои сомнения ссылками на опубликованные источники и проведенный им с использованием этих источников анализ функционирования продукта или способа.

Изложенное не следует понимать таким образом, что, если эксперт, исходя непосредственно из

характера заявленного изобретения, установил невозможность реализации указанного заявителем назначения (например, вечный двигатель, средство для обеспечения безопорного движения посредством взаимных перемещений его внутренних частей) ввиду противоречия общепризнанным фундаментальным законам природы, он тоже должен проводить скрупулезный анализ функционирования заявленного устройства. В подобных случаях эксперт может констатировать отсутствие промышленной применимости заявленного изобретения, ссылаясь на упомянутые фундаментальные общепризнанные законы.

При проверке реализации назначения изобретения экспертам рекомендовано учитывать, что в формуле изобретения, относящегося к известному продукту или способу, не требуется приведение всех неотъемлемо (имманентно) присущих ему признаков, за исключением тех, на изменение которых направлено изобретение.

Например, если заявлено изобретение "Велосипед", направленное на усовершенствование рамы велосипеда, упоминать в формуле о наличии колес необязательно.

При проверке возможности реализации назначения целесообразно учитывать, что заявитель может вносить усовершенствования в определенную часть устройства. При этом в формуле заявитель может заявлять само устройство, а не его часть, в которую внесены усовершенствования. В данном случае вывод о невозможности реализации назначения на основании того, что в формуле изобретения есть только указание на такое устройство, но не перечислены все признаки этого устройства, будет неправильным.

Вместе с тем в практике экспертизы встречаются случаи, когда причиной отрицательного вывода при проверке возможности реализации заявленным средством назначения, которое указано заявителем, является неполнота характеристики изобретения, т.е. отсутствие некоторых признаков, необходимых для реализации назначения, несмотря на достаточность содержащихся в заявке сведений для осуществления изобретения в виде материального средства, соответствующего характеристике изобретения. Такой вывод можно признать обоснованным в том случае, если заявителем решается задача расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, поскольку технический результат в этом случае состоит в реализации назначения, и его недостижение означает несоответствие требованию промышленной применимости.

Если установлено, что реализация указанного заявителем назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения возможна и не противоречит законам природы и знаниям современной науки о них, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Если эксперт имеет убедительные доказательства невозможности осуществления изобретения с реализацией указанного заявителем назначения, следует сделать вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

В случае если изобретение не соответствует условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

Проверка новизны и изобретательского уровня изобретения (общие требования)

Запатентованное изобретение должно обладать новизной и изобретательским уровнем.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники (п. 2 ст. 1350 ГК РФ).

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники (п. 2 ст. 1350 ГК РФ).

Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым может ознакомиться любое лицо. Сведения включаются в число общедоступных независимо от территории

происхождения источника информации, в котором эти сведения приведены. Такое условие новизны изобретения принято называть "абсолютной мировой новизной".

Источниками информации могут являться любые вошедшие в уровень техники источники, в том числе опубликованная издательская и печатная продукция, патентная документация любой страны мира, международная патентная документация, научные журналы и т.д. Содержащиеся в источниках информации сведения могут опровергнуть патентоспособность изобретения в том случае, если эти сведения стали общедоступными до даты приоритета изобретения. Датой, с которой сведения, содержащиеся в источнике информации, считаются общедоступными, является дата включения источника информации в уровень техники. Такими датами в зависимости от вида источника информации являются <1>:

<1> Пункт 12 Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утв. Приказом Минэкономразвития от 25 мая 2016 г. N 316 (далее - Порядок проведения ИП).

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом;
- для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов - дата их депонирования;
- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;
- для проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их публичного обсуждения или дата опубликования проекта;
- для технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования;
- для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным;
- для санитарно-эпидемиологических заключений (гигиенических сертификатов) - дата внесения в соответствующий реестр санитарно-эпидемиологических заключений;
- для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку;
- для принятых на конкурс работ - дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;
- для визуально воспринимаемых источников информации (плакатов, моделей, изделий и др.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
- для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их

показа;

- для устных докладов, лекций, выступлений - дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;

- для сообщений по радио, телевидению, в кино - дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации на указанную дату;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Интернет) или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения;

- для зарегистрированных лекарственных средств - дата регистрации лекарственного средства.

Исключение из круга источников информации, которые могут опровергнуть новизну и изобретательский уровень, составляют источники, в которых содержится информация, относящаяся к изобретению и раскрытая самим автором изобретения, заявителем либо любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию. Такой информацией, в частности, является информация об изобретении, раскрытая в связи с экспонированием изобретения на выставке, вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными. Раскрытие информации автором изобретения, заявителем либо любым лицом, получившим от них прямо или косвенно информацию об изобретении, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии что заявка на выдачу патента на изобретение подана в Роспатент в течение шести месяцев со дня раскрытия информации (п. 3 ст. 1350 ГК РФ).

Таким образом, если информация, относящаяся к сущности изобретения, была раскрыта самим автором изобретения, заявителем либо иным лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, и стала общедоступной до подачи заявки (попала в уровень техники), то эта информация не будет рассматриваться как порочащая патентоспособность изобретения при предоставлении правовой охраны изобретению, если заявка на это изобретение подана заявителем в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.

Бремя доказывания того, что раскрытие информации не должно препятствовать признанию патентоспособности изобретения, согласно ГК РФ лежит на заявителе.

Положение п. 3 ст. 1350 ГК РФ часто называют льготой по новизне. В результате может сложиться впечатление, что льгота принимается во внимание только при проверке новизны, что не соответствует указанному положению ГК РФ, относящемуся не только к проверке новизны, но и к проверке изобретательского уровня.

Условие, в соответствии с которым информация, относящаяся к сущности изобретения, была раскрыта иным лицом, получившим эту информацию от автора или заявителя косвенно, означает, что действие льготы распространяется на все случаи раскрытия изобретения, кроме случая, когда было раскрыто изобретение с идентичной сущностью, созданное иным лицом независимо от автора.

Положение о льготном периоде некоторые специалисты справедливо называют коварной нормой. Пользоваться преимуществами, предоставляемыми этой нормой, рекомендуется в исключительных случаях.

Первое обстоятельство, которое должно быть принято во внимание заявителем, - это возможность подачи третьим лицом заявки на раскрытое изобретение в период времени со дня общедоступного раскрытия до дня подачи заявки самим заявителем. Очевидно, что третьему лицу будет отказано в

выдаче патента со ссылкой на информацию, содержащуюся в общедоступном раскрытии. Однако и выдача патента на имя заявителя становится проблематичной, так как если третьим лицом подана заявка на идентичное изобретение, созданное независимо (параллельное творчество), то эта заявка должна быть включена в уровень техники и противопоставлена с даты ее приоритета заявке заявителя по новизне. Если же третье лицо заимствовало раскрытое изобретение и именно на него подало заявку, т.е. намеренно действовало недобросовестно, вопрос о возможности считать поданную им заявку общедоступным раскрытием информации в смысле п. 3 ст. 1350 ГК РФ остается открытым (можно ли в этом случае считать, что третье лицо получило информацию от заявителя?).

Еще одно обстоятельство - это бремя доказывания того, что раскрытие информации о сущности изобретения было осуществлено не автором или заявителем, а иным лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию. Очевидно, что доказательства подобного рода представить не всегда возможно.

Третье обстоятельство связано с тем, что норма п. 3 ст. 1350 ГК РФ устанавливает льготный период по отношению к дате поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а не по отношению к дате приоритета. Поэтому если общедоступное раскрытие состоялось ранее даты испрашиваемого заявителем приоритета и заявитель планирует подать новую заявку с испрашиванием по ней более раннего приоритета, например, по дате поступления дополнительных материалов или по дате подачи более ранней заявки (п. п. 2, 3 ст. 1381 ГК РФ), заявителю придется поспешить с подачей этой новой заявки в Роспатент. Если заявитель хочет воспользоваться и льготным сроком, и более ранним приоритетом, ему следует исходить из того, что срок, установленный для подачи новой заявки, по которой испрашивается более ранний приоритет, значительно сокращается. По установленному правилу льготный срок не может превышать шести месяцев, считая с даты общедоступного раскрытия. В течение этого срока и должна быть подана новая заявка, по которой испрашивается более ранний приоритет <1>.

<1> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 2018. С. 420 - 428.

Для определения общедоступных сведений, с учетом которых должна осуществляться проверка новизны и изобретательского уровня изобретения, проводится информационный поиск. Правила проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и предоставления отчета о нем заявителю установлены Порядком проведения ИП.

Информационный поиск проводится с целью выявления сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, с учетом которых будет осуществляться проверка новизны и изобретательского уровня изобретения.

Информационный поиск проводится по всем заявкам, прошедшим с положительным результатом формальную экспертизу, при условии подачи заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу.

Если ходатайство о проведении экспертизы по существу подано при подаче заявки, отчет о поиске направляется заявителю в срок, не превышающий семи месяцев, исчисляемых со дня начала экспертизы по существу.

Информационный поиск не проводится по заявкам, отозванным заявителем, признанным отозванными Роспатентом.

Информационный поиск не проводится, если заявленный в качестве изобретения объект признан относящимся к объектам, включенным:

- в перечень объектов, установленный п. 4 ст. 1349 ГК РФ;
- в перечни объектов, установленные п. п. 5, 6 ст. 1350 ГК РФ.

Процедура проведения информационного поиска включает:

- 1) определение предмета информационного поиска;
- 2) определение области и объема информационного поиска;
- 3) поиск сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, с учетом которых будет осуществляться проверка патентоспособности заявленного изобретения;
- 4) оформление результатов информационного поиска.

Информационный поиск проводится в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению по результатам формальной экспертизы формуле изобретения, с учетом описания изобретения и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. Если до начала проведения информационного поиска заявителем были внесены изменения в формулу изобретения, то поиск проводится в отношении измененной формулы. При проведении информационного поиска принимаются во внимание также существенные признаки, содержащиеся в описании изобретения, но не включенные в формулу изобретения.

При определении области информационного поиска учитываются объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки, отличительные от наиболее близкого аналога. При определении области информационного поиска учитываются также функционально самостоятельные признаки, общие для изобретения и наиболее близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные признаки, не являющиеся функционально самостоятельными. Поиск этих признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях безотносительно к назначению этих объектов и их частей.

Информационный поиск проводится не менее чем с ретроспективой, где это возможно, с 1920 г.

Информационный поиск не прекращается и проводится до конца в полном объеме, даже если в процессе информационного поиска обнаружено средство, которому присущи все признаки, содержащиеся в предложенной заявителем формуле изобретения. Количество выявленных в процессе информационного поиска аналогов должно определяться из условия наиболее полной и содержательной информации об уровне техники без повторения и дублирования информации.

Информационный поиск проводится по базам данных патентных ведомств с использованием сети Интернет.

По результатам проведения информационного поиска в сети Интернет учитываются информация, содержащая дату публикации, и сведения, опубликованные ранее даты приоритета заявленного изобретения.

Если сведения в сети Интернет не содержат даты публикации и отсутствует возможность установить дату их размещения в электронной среде, такие сведения не учитываются.

Отчет об информационном поиске направляется заявителю с запросом или уведомлением о результатах проверки патентоспособности изобретения либо решением о выдаче патента.

Отчет об информационном поиске публикуется одновременно с публикацией сведений о заявке или позднее, если поиск проведен после публикации сведений о заявке.

После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо вправе представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения установленным условиям патентоспособности.

Проверка новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости изобретения осуществляется в случае завершения предшествующих проверок с положительным результатом, установления приоритета изобретения и проведения информационного поиска.

Проверка новизны изобретения

Проверка новизны проводится в отношении изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем (п. 1 ст. 1387 ГК РФ). Проверка новизны проводится в отношении всей совокупности признаков, включенных в независимый пункт формулы изобретения, и при условии завершения проверки промышленной применимости с положительным результатом.

Проверка новизны включает:

- 1) выявление наиболее близкого аналога из числа аналогов, найденных в результате информационного поиска;
- 2) сравнительный анализ совокупности признаков заявленного изобретения и признаков наиболее близкого аналога в целях определения соответствия (либо несоответствия) проверяемого изобретения условию патентоспособности "новизна".

Проверка новизны проводится <1> только в том случае, если все предшествующие проверки завершились с положительным результатом.

<1> См.: п. 2(9) разд. V ч. II Руководства ИЗ 2018.

При проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (п. 70 Правил ИЗ). Если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны.

Важная особенность проверки новизны состоит в том, что при оценке соответствия условию новизны (в отличие от оценки изобретательского уровня) не допускается противопоставление сочетания нескольких документов, известных из уровня техники. Также не допускается сочетание отдельных признаков, принадлежащих различным средствам, описанным в одном и том же документе, если возможность такого сочетания явным образом не следует из этого документа или если такое сочетание не было специально раскрыто. Все признаки известного средства должны содержаться в одном источнике информации. Однако если в указанном источнике информации есть ссылка на другой документ, дающий более подробную информацию об определенных признаках данного средства, то этот документ должен быть учтен при определении новизны, если он был доступен для неопределенного круга лиц на дату публикации указанного источника информации. Также допускается использование словаря или другого справочного документа для интерпретации специального термина, использованного в документе.

При решении вопроса о том, раскрыт ли признак в известном из уровня техники средстве, необходимо анализировать содержание этого признака, а не форму его выражения. Например, если признаком устройства является геометрическая форма какого-либо его элемента, то она может быть выражена словесно, математической зависимостью или графически. То же относится к химическому соединению, представленному в виде химической формулы, структурной формулы или названному по химической номенклатуре.

При установлении новизны следует также иметь в виду, что общее раскрытие (признак, выраженный общим понятием) обычно не лишает новизны частное раскрытие (признак, выраженный частным понятием по отношению к общему понятию), но при этом частное раскрытие лишает новизны общее раскрытие, охватывающее частное раскрытие. Например, раскрытие меди в документе, характеризующем предшествующий уровень техники, порочит новизну металла как общего понятия, но не новизну любого иного металла, кроме меди. Раскрытие в известном средстве одной из заклепок лишает новизны средства крепления как общее понятие, но не лишает новизны любое крепление, кроме заклепок.

Изобретение, относящееся к продукту, отличающееся от известного продукта только родовым понятием, признается соответствующим условию новизны, если родовое понятие, отражающее назначение и (или) область использования заявленного продукта, подразумевает наличие у заявленного

продукта особенностей (признаков), не включенных заявителем в формулу изобретения, но позволяющих отличить заявленный продукт от известного продукта.

Так, например, рыболовный крючок, идентичный по признакам с крюком башенного крана, будет признан обладающим новизной при известности крюка башенного крана, так как область использования рыболовного крючка подразумевает наличие у этого крючка особенностей (признаков), не включенных заявителем в формулу изобретения, но позволяющих отличить заявленный рыболовный крючок от крюка башенного крана.

Однако, если два сравниваемых продукта идентичны, а отличие родового понятия второго продукта от первого обусловлено только свойствами, объективно присущими второму (заявленному) продукту, в том числе ранее неизвестными свойствами, второй (заявленный) продукт не признается новым.

Так, при известности композиции, включающей соль лития и применявшейся в качестве противовоспалительного средства, была заявлена идентичная по составу композиция, включающая соль лития и предназначенная для использования в качестве жаропонижающего средства. Вторая композиция была признана неновой. В этом случае заявитель вправе охарактеризовать заявленное изобретение в формуле изобретения в виде применения продукта по определенному назначению, указанному в родовом понятии формулы изобретения.

Проверка новизны химических соединений также имеет особенности. Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, или композиция на его основе признаются соответствующими условию новизны, если химическое соединение как таковое неизвестно из уровня техники и отсутствуют сведения относительно исходных соединений, способа его получения и его свойств, которые стали общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Особенности проверки новизны изобретений, относящихся к продукту, выраженному с использованием характеристик способа его получения, состоят в том, что такой продукт признается не соответствующим условию новизны, если он известен из уровня техники.

Изобретение, охарактеризованное в виде применения по определенному назначению, признается не соответствующим условию новизны, если из уровня техники известно применение того же продукта или способа по такому же назначению.

Общая для всех изобретений проверка новизны заключается в расширительном толковании понятия уровня техники для целей проверки новизны. В дополнение к общедоступным сведениям, описанным выше, в уровень техники только для целей проверки новизны включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо после публикации сведений о заявке (п. 2 ст. 1385 ГК РФ) или публикации сведений о выдаче патента (п. 2 ст. 1394 ГК РФ), и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Дополнение уровня техники заявками других лиц на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также запатентованными изобретениями и полезными моделями предусмотрено законодателем в целях предупреждения двойного патентования, т.е. выдачи патентов на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель с разными датами приоритета.

Включение заявок на промышленные образцы в уровень техники связано с возможностью преобразования заявки на промышленный образец в заявку на изобретение (ст. 1379 ГК РФ). Вместе с тем нельзя не отметить, что вероятность противопоставления заявки на промышленный образец с более ранней датой приоритета заявки на изобретение также мала, как мала вероятность преобразования заявки на промышленный образец в заявку на изобретение.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания, формулы и чертежей, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи, а заявка на промышленный образец с более ранней датой приоритета - в отношении описания и изображений внешнего вида изделия, содержащихся в этой заявке на дату подачи.

Если заявка на изобретение на дату публикации сведений о ней отозвана или признана отозванной, сведения о ней включаются в уровень техники только в объеме опубликованных сведений с даты их публикации. Документы заявки в этом случае на ознакомление любым лицам не предоставляются.

Если заявитель по более поздней заявке не может быть ознакомлен с ранее поданной заявкой в связи с тем, что сведения о ней еще не опубликованы, но при этом заявка не отозвана и не признана отозванной, заявитель сначала только уведомляется о наличии более ранней заявки. Заявитель также информируется о том, что выдача патента по рассматриваемой (более поздней) заявке может состояться, однако после того как сведения о более ранней заявке будут опубликованы, у любого лица появится возможность ознакомиться с ее документами (п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 ГК РФ), и выданный патент может быть оспорен в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 1398 ГК РФ. В связи с этим заявителю предлагается отложить рассмотрение его более поздней заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приоритетом или внести изменения в формулу изобретения по более поздней заявке.

Заявки на изобретения, поданные самим заявителем, включаются в уровень техники по его заявке, поданной позднее, как по новизне, так и по изобретательскому уровню, с даты публикации сведений об этих заявках или с даты публикации сведений о выдаче патента по этим заявкам в зависимости от того, какое из этих событий наступило раньше, а заявки на полезные модели и промышленные образцы - с даты публикации сведений о выдаче по этим заявкам патента, в объеме опубликованных сведений. При решении вопроса о включении таких заявок в уровень техники следует принимать во внимание две предусмотренные ГК РФ льготы.

Одна из них установлена п. 3 ст. 1350 ГК РФ. По смыслу этой льготы опубликованные заявки того же заявителя следует рассматривать как информацию, относящуюся к сущности изобретения, раскрытую лицом, получившим эту информацию прямо от заявителя.

Вторая льгота предусмотрена п. 3 ст. 1385 ГК РФ. Согласно этой льготе в случае публикации сведений о заявке на изобретение, которая на дату публикации была отозвана или признана отозванной, такие опубликованные сведения включаются в уровень техники в отношении последующих заявок того же заявителя по истечении 12 месяцев со дня публикации сведений о заявке на изобретение.

При установлении новизны изобретения в уровень техники дополнительно включаются при условии их более раннего приоритета все запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. В данном случае (в отличие от случая с заявками, поданными другими лицами) исключение для изобретений и полезных моделей, запатентованных заявителем, не делается. Термин "запатентованные изобретения и полезные модели" в практике применения комментируемой нормы толкуется как означающий включение таких изобретений и полезных моделей в уровень техники только в объеме формул, с которыми выдан соответствующий патент. Сложившаяся практика регламентируется подзаконными актами. Зарегистрированные в соответствующем государственном реестре (запатентованные) изобретения и полезные модели включаются в уровень техники с даты приоритета при проверке новизны по всем поданным заявкам на изобретения, в том числе поданным тем же заявителем, в объеме формулы, с которой выдан патент.

Проверка изобретательского уровня изобретения

Проверка изобретательского уровня изобретения проводится в отношении изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем (п. 1 ст. 1387 ГК РФ). Проверка изобретательского уровня, как и проверка новизны, проводится в отношении всей совокупности признаков, включенных в независимый пункт формулы изобретения.

Проверка изобретательского уровня проводится и при условии завершения проверки новизны с положительным результатом.

Изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным

путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста (п. п. 75 - 82 Правил ИЗ).

Проверка изобретательского уровня изобретения включает следующие этапы <1>:

<1> См.: п. 2(10) разд. V ч. II Руководства ИЗ 2018.

- определение наиболее близкого аналога изобретения по результатам проведенного информационного поиска (в качестве наиболее близкого аналога изобретения выбирается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения);

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на:

- дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

- замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

- исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (например, упрощение конструкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса);

- увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;

- выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;

- создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, а достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

- выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования;

- применении продукта по определенному назначению, если новое назначение известного из уровня

техники продукта обусловлено его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения;

- изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

Условию изобретательского уровня соответствуют, в частности:

- изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, при достижении неожиданного для такого дополнения технического результата, обусловленного взаимосвязью дополняемой части и известного средства;

- способы получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если эти соединения соответствуют условию изобретательского уровня;

- способы получения известных химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой неизвестны, и они приводят к получению неожиданного технического результата при осуществлении способа;

- композиция, состоящая по крайней мере из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники;

- химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).

Не следует рассматривать изобретение как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается использование аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации. Однако это не освобождает экспертизу от обязанности подтвердить свои аргументы ссылкой на источники при дальнейшем рассмотрении заявки, если заявитель представит обоснованные доводы, опровергающие выводы экспертизы.

В случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

§ 9. Экспертиза заявки на полезную модель

Экспертиза заявки на полезную модель проводится в рамках предоставления государственной услуги по регистрации полезной модели в порядке, установленном Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 702 (далее - Регламент ПМ), и по правилам, содержащимся в Правилах ПМ.

При предоставлении этой услуги эксперты принимают во внимание рекомендации, изложенные в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденном Приказом Роспатента от 26 декабря 2018 г. N 233 (далее -

Руководство ПМ) <1>.

<1> См. Официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.rupto.ru>.

Государственная услуга по регистрации полезной модели состоит из следующих административных процедур:

- 1) приема и регистрации заявки;
- 2) проверки уплаты пошлин и формальной экспертизы;
- 3) экспертизы заявки по существу;
- 4) рассмотрения ходатайств;
- 5) государственной регистрации полезной модели в Государственном реестре, публикации сведений о выдаче патента и выдачи патента.

Нетрудно видеть отличия в структуре государственной услуги по регистрации полезной модели от государственной услуги по регистрации изобретений.

В рамках государственной услуги по регистрации полезной модели не требуется подача ходатайства о проведении экспертизы по существу.

Экспертиза заявки на полезную модель по существу начинается сразу после завершения формальной экспертизы. В связи с этим не предусмотрена и возможность подачи заявителем или третьим лицом ходатайства о проведении информационного поиска перед подачей ходатайства о проведении экспертизы по существу. В рамках государственной услуги по регистрации полезной модели не осуществляется публикация сведений о заявке на полезную модель и публикация отчета об информационном поиске по заявке на полезную модель до выдачи патента. Соответственно, третьи лица не могут, как это предусмотрено для изобретений, представить свои замечания в отношении соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности.

В целом государственная услуга по регистрации полезной модели может показаться менее дружелюбной по отношению к заявителю, чем такая же услуга по регистрации изобретения. Такое регулирование процедур, связанных с регистрацией полезной модели, обусловлено существенно меньшим сроком действия патента на полезную модель по сравнению со сроком действия патента на изобретение (10 и 20 лет соответственно). Введение же тех же процедурных возможностей для заявителя при патентовании полезных моделей, которые предусмотрены в рамках государственной услуги по патентованию изобретений, неизбежно привело бы к увеличению срока выдачи патента на полезную модель, в чем не заинтересованы ни заявитель, ни третьи лица.

Прием и регистрация заявки

Поступившая в Роспатент заявка на полезную модель принимается и регистрируется. Административная процедура приема и регистрации заявки на полезную модель, включая основания для отказа в приеме и регистрации (п. п. 54 - 63 Регламента ПМ, п. 13 Правил ПМ), по содержанию совпадает с административной процедурой приема и регистрации заявки на изобретение. Совпадают и результаты предоставления государственных услуг (п. 12 Регламента ПМ).

Формальная экспертиза заявки на полезную модель

Формальная экспертиза заявки на полезную модель начинается сразу после завершения проверки документов заявки на полезную модель на наличие в них сведений, составляющих государственную тайну <1>, и при условии завершения с положительным результатом проверки уплаты пошлин, которые должны быть уплачены заявителем сразу за осуществление двух юридически значимых действий (за проведение

формальной экспертизы заявки и экспертизы заявки на полезную модель по существу).

<1> Проверка на наличие в документах заявки на промышленный образец сведений, составляющих государственную тайну, проводится в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 928.

Действия, осуществляемые по заявке на полезную модель на стадии формальной экспертизы, по содержанию совпадают с действиями, осуществляемыми по заявке на изобретение на стадии формальной экспертизы.

Датой подачи заявки на полезную модель считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - то дата подачи последнего из документов (п. 3 ст. 1376 ГК РФ).

Если все предусмотренные на стадии формальной экспертизы проверки завершены с положительным результатом, заявителю направляется уведомление о завершении формальной экспертизы с положительным результатом и по заявке начинается экспертиза заявки на полезную модель по существу.

Экспертиза заявки на полезную модель по существу

Основанием для начала экспертизы заявки на полезную модель по существу является выполнение двух условий. Формальная экспертиза заявки на полезную модель должна завершиться с положительным результатом, и уплата пошлины за проведение экспертизы заявки на полезную модель по существу должна быть произведена в установленном размере.

Экспертиза заявки на полезную модель по существу - это (как и в случае заявки на изобретение) проверка соблюдения требований, предъявляемых к полезной модели и к раскрытию полезной модели в описании. Проверка начинается с исследования документов заявки на полезную модель, включает приведенные ниже этапы проверки и завершается принятием по заявке решения о выдаче патента на полезную модель, решения об отказе в выдаче патента на полезную модель или решения о признании заявки отозванной.

Как и в случае экспертизы заявки на изобретение по существу, при проведении экспертизы заявки на полезную модель по существу выявляется сущность полезной модели, т.е. совокупность существенных признаков полезной модели, обеспечивающих получение технического результата при использовании устройства, в котором воплощена полезная модель. Для того чтобы выявить сущность полезной модели, эксперт исследует материалы заявки, знакомится с выбранным заявителем прототипом - объектом, в котором воплощено ближайшее к патентуемой полезной модели техническое решение, уясняет техническую проблему (задачу), которую решил изобретатель, и технический результат, который ожидается от использования полезной модели при ее воплощении в устройстве, после чего приступает к проверкам.

Экспертиза заявки на полезную модель по существу включает:

- 1) проверку соблюдения требования единства полезной модели (п. 1 ст. 1376 ГК РФ);
- 2) проверку соответствия полезной модели требованиям, установленным п. 4 ст. 1349 ГК РФ;
- 3) проверку соответствия полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным п. 6 ст. 1351 ГК РФ;
- 4) проверку соответствия полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным п. 5 ст. 1351 ГК РФ;
- 5) проверку достаточности раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, предусмотренных подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1376 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления

полезной модели специалистом в данной области техники;

6) проверку соответствия формулы полезной модели требованиям, предусмотренным подп. 3 п. 2 ст. 1376 ГК РФ;

7) проверку соответствия объекта, заявленного в качестве полезной модели, выраженного формулой, предложенной заявителем, условию патентоспособности "техническое решение, относящееся к устройству" (п. 1 ст. 1351 ГК РФ);

8) проверку промышленной применимости (п. 4 ст. 1351 ГК РФ);

9) проведение информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка ее соответствия условию новизны в соответствии с п. п. 1 - 3 ст. 1351 ГК РФ (далее - проверка новизны);

10) проверку новизны полезной модели.

Приведенная последовательность проверок не является обязательной при проведении экспертизы заявки на полезную модель по существу, но часто используется в практике экспертизы как наиболее рациональная. Несоответствие полезной модели хотя бы одному требованию или условию патентоспособности или документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности полезной модели является препятствием для выдачи патента.

Этапы проверок по заявкам на полезные модели также совпадают с этапами проверок по заявкам на изобретения.

Первый этап - проверка соблюдения требования единства полезной модели.

На втором этапе проводятся однотипные проверки в отношении заявленного в качестве полезной модели объекта:

- не относится ли этот объект к результатам интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК РФ);

- не относится ли этот объект к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей (п. 6 ст. 1351 ГК РФ);

- не относится ли этот объект к объектам, которые не являются полезными моделями (п. 5 ст. 1351 ГК РФ).

Если второй этап завершился с положительным результатом, эксперт переходит к третьему этапу.

На третьем этапе эксперт должен убедиться в том, что:

- сущность полезной модели раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи (подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1376 ГК РФ), с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

- формула полезной модели соответствует требованиям, предъявляемым к ней подп. 3 п. 2 ст. 1376 ГК РФ;

- объект, заявленный в качестве полезной модели, выраженный формулой, предложенной заявителем, соответствует условию патентоспособности "техническое решение, относящееся к устройству" (п. 1 ст. 1351 ГК РФ);

- полезная модель соответствует условию "промышленная применимость".

Если третий этап завершается с положительным результатом, эксперт переходит к проведению информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники

(четвертый этап), после чего осуществляется проверка новизны полезной модели (пятый этап).

Если все этапы завершены с положительным результатом, Роспатент принимает по заявке решение о выдаче патента (п. 2 ст. 1390 ГК РФ) и выдает патент на полезную модель (п. 1 ст. 1393 ГК РФ).

Если в ходе экспертизы по существу будет установлено, что необходимо запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых невозможно дальнейшее проведение экспертизы по существу, заявителю направляется запрос, ответ на который должен быть представлен заявителем в течение трех месяцев со дня направления запроса (п. 3 ст. 1390 ГК РФ в части отсылки к п. 6 ст. 1386 ГК РФ). Срок представления ответа на запрос может быть продлен или восстановлен в том же порядке, как и по заявке на изобретение.

Несоответствие полезной модели хотя бы одному требованию или условию патентоспособности или документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности полезной модели является препятствием для выдачи патента.

Однако, если в процессе экспертизы заявки на полезную модель такое препятствие выявлено, по заявке на полезную модель заявителю не направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности полезной модели. Направление такого уведомления по заявке на полезную модель ГК РФ не предусмотрено. По заявке сразу направляется решение об отказе в выдаче патента на полезную модель (п. 2 ст. 1390 ГК РФ).

Решение Роспатента о выдаче патента на полезную модель, об отказе в выдаче патента на полезную модель или о признании заявки на полезную модель отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в Роспатент в том же порядке, в котором подается возражение на решение, принятое по заявке на изобретение (п. 3 ст. 1390 ГК РФ в части отсылки к п. 3 ст. 1387 ГК РФ).

Содержание проверок, предусмотренных п. п. 2, 3, 4, 8 по заявкам на полезные модели, полностью совпадает с содержанием проверок, проводимых по тем же основаниям по заявкам на изобретения.

Содержание остальных проверок по заявкам на полезные модели существенно отличается от содержания аналогичных проверок, проводимых по заявкам на изобретения. Ниже рассмотрены отличительные черты этих проверок.

Процедурные особенности экспертизы заявки на полезную модель по существу

Сведения о заявке на выдачу патента на полезную модель не публикуются, и соответственно по заявке на полезную модель не может возникнуть временная правовая охрана, как это происходит по заявке на изобретение.

Поскольку публикация сведений о заявке на полезную модель не осуществляется, любое лицо не может ознакомиться с документами заявки на полезную модель до принятия по ней решения и представить свои замечания в отношении ее соответствия условиям патентоспособности, установленным ст. 1351 ГК РФ.

Проверка соблюдения требования единства полезной модели

Эта проверка в первый раз проводится на стадии формальной экспертизы без анализа сущности полезной модели, а затем дополнительно - на стадии экспертизы по существу с учетом сущности полезной модели.

Заявка на полезную модель должна относиться к одной полезной модели, и, соответственно, формула полезной модели должна состоять из одного независимого пункта, либо из одного независимого пункта и зависимых пунктов (п. 1 ст. 1376 ГК РФ, п. 2 Требований ПМ).

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента на группу полезных моделей в нарушение п. 1 ст. 1376 ГК РФ.

Если заявителем установленное правило не учтено, заявителю направляется уведомление, в котором предлагается представить скорректированную формулу полезной модели, соответствующую требованию единства полезной модели. Если заявитель не сообщит, какую из заявленных полезных моделей следует рассматривать, экспертом рассматривается полезная модель, указанная в формуле полезной модели первой. При этом заявитель уведомляется о возможности подачи на другие полезные модели выделенной заявки (или заявок) с сохранением по ним приоритета, установленного по первоначальной заявке (п. 3 ст. 1390 ГК РФ в части отсылки к п. 6 ст. 1386 ГК РФ).

Проверка возможности отнесения заявленного в качестве изобретения объекта к объектам, указанным в п. 4 ст. 1349, п. п. 5, 6 ст. 1351 ГК РФ

Проверка возможности отнесения заявленного в качестве полезной модели объекта к результатам интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК РФ, к объектам, которые не являются полезными моделями в соответствии с п. 5 ст. 1351 ГК РФ, к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели в соответствии с п. 6 ст. 1351 ГК РФ, осуществляется на основании п. 1 ст. 1390 ГК РФ.

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента на результат интеллектуальной деятельности, который не может быть объектом патентных прав, либо не является полезной моделью, либо на объект, которому не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели.

Проверка состоит в исследовании сущности заявленного объекта, раскрытой в документах заявки на полезную модель и в формуле полезной модели, и в подтверждении (либо не подтверждении) возможности отнесения объекта, выраженного формулой полезной модели, к объектам, не охраняемым в качестве полезной модели.

Содержание всех трех проверок совпадает с содержанием таких же проверок, проводимых по заявкам на изобретения.

Проверка достаточности раскрытия сущности полезной модели в документах заявки (подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1376 ГК РФ)

Проверка достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1376 ГК РФ, осуществляется на основании п. 1 ст. 1390 ГК РФ и при условии завершения предыдущих проверок с положительным результатом.

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента на полезную модель с описанием, не соответствующим требованию подп. 2 п. 2 ст. 1376 ГК РФ, согласно которому заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В результате проведенной проверки описание, не в полной мере соответствующее указанному требованию, может быть дополнено информацией, содержащейся в других документах, представленных на дату подачи заявки на полезную модель, т.е. в формуле полезной модели, чертежах и заявлении о выдаче патента, если такая корректировка описания позволит признать его соответствующим требованию подп. 2 п. 2 ст. 1376 ГК РФ.

Проверка достаточности раскрытия сущности полезной модели, как и такая же проверка, проводимая в отношении изобретения, тесно взаимосвязана:

- с проверкой соблюдения требований, предъявляемых к формуле полезной модели подп. 3 п. 2 ст. 1376 ГК РФ, согласно которым формула полезной модели должна относиться к одному техническому решению, ясно выражать сущность полезной модели и быть полностью основанной на описании полезной модели (см. ниже);

- проверкой соответствия заявленного в качестве полезной модели объекта, выраженного формулой полезной модели, предложенной заявителем, условию патентоспособности "техническое решение,

относящееся к устройству" (п. 1 ст. 1351 ГК РФ) (см. ниже).

Взаимосвязь обусловлена тем, что требования, предъявляемые при проведении всех трех проверок, как и в случае изобретений, частично налагаются. Все три проверки базируются на выявлении совокупности существенных признаков заявленной полезной модели по результатам тщательного исследования всех документов заявки, представленных на дату подачи заявки (за исключением реферата).

Отличие проверок состоит в том, что в рамках каждой из них проверяется соблюдение своего отдельного комплекса требований, предъявляемых соответственно:

- к описанию полезной модели;
- формуле полезной модели;
- объекту, заявленному в качестве полезной модели.

Как и в случае изобретений, проверка достаточности раскрытия сущности полезной модели проводится одновременно с проверкой соблюдения требований, предъявляемых к формуле полезной модели, а затем осуществляется проверка соответствия заявленного в качестве полезной модели объекта, выраженного формулой полезной модели, предложенной заявителем, требованию "техническое решение, относящееся к устройству".

В результате проверки достаточности раскрытия полезной модели эксперт должен убедиться в том, что в описании или иных документах заявки:

- 1) раскрыты сведения о назначении полезной модели;
- 2) раскрыта сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству;

3) приведены сведения о полезной модели, показывающие, как может быть осуществлена полезная модель (как минимум один пример осуществления полезной модели), содержащие экспериментальные данные или теоретические обоснования, подтверждающие возможность реализации назначения полезной модели и достижения технического результата, в том числе в частных случаях осуществления полезной модели, если ее сущность охарактеризована признаками, выраженными общими понятиями, в том числе сочетаниями слов, выражающими функцию средств, применяемых при осуществлении устройства.

Проверка проводится с учетом правил составления описания полезной модели, установленных п. п. 35, 36, 38 Требований ПМ.

Проверка соблюдения требования достаточности раскрытия полезной модели включает те же три этапа, которые включает проверка достаточности раскрытия изобретения.

Первый этап.

При проверке наличия в документах заявки на полезную модель сведений о **назначении полезной модели** применяются те же подходы, которые применяются при проверке раскрытия сведений о назначении изобретения в заявке на изобретение.

Второй этап.

При проверке наличия в документах заявки сведений, раскрывающих **сущность полезной модели** как технического решения, относящегося к устройству, исследуется в первую очередь раздел описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели".

Правила раскрытия сущности полезной модели в описании приведены в п. 35 Требований ПМ. Эти правила совпадают с правилами раскрытия сущности изобретения.

В частности, в указанном разделе описания должны быть приведены сведения, раскрывающие

технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству.

В ходе проверки эксперт должен убедиться в том, что характеристика сущности полезной модели, приведенная в разделе описания "Раскрытие сущности полезной модели", включает все существенные признаки устройства, к которому относится полезная модель и которые влияют на достижение технического результата. Как правило, этот этап проверки достаточности раскрытия сущности полезной модели в описании осуществляется одновременно с проверкой требований, предъявляемых к формуле полезной модели, которая в соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 1376 ГК РФ должна относиться к одному техническому решению, ясно выражать сущность полезной модели, т.е. включать совокупность существенных признаков полезной модели, достаточную для достижения технического результата, и быть полностью основанной на описании полезной модели.

Особенности проверки раскрытия сущности полезной модели по сравнению с такой же проверкой, проводимой в отношении изобретения, связаны с особенностями требований, предъявляемых к формуле полезной модели.

Следует подчеркнуть, что формула полезной модели может включать только одно техническое решение (подп. 3 п. 2 ст. 1376 ГК РФ) в отличие от формулы изобретения, к которой такое требование не предъявляется (подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ). Данное требование считается выполненным, если формула полезной модели включает только одну совокупность существенных признаков, обеспечивающих решение одной технической проблемы и достижение одного технического результата.

Если формула полезной модели относится к одному техническому решению, то действия, которые должен осуществить эксперт в том случае, если он приходит к выводу, что какой-либо существенный признак полезной модели не раскрыт в разделе "Раскрытие сущности полезной модели" и (или) в формуле полезной модели, полностью совпадают с действиями, которые должен осуществить эксперт по заявке на изобретение.

Однако в практике экспертизы чаще встречается другой недостаток оформления документов заявки. Формула и описание полезной модели могут раскрывать два технических решения и более, что допустимо только для заявок на изобретения, но недопустимо для заявок на полезные модели.

Например, изобретатель, совершенствуя зубную щетку, решил две технические проблемы, состоящие в недостаточно эффективной чистке зубов (первая проблема) и в травмировании десен при чистке зубов при избыточном нажатии щеткой на зубы (вторая проблема).

Изобретателем предложено два технических решения и достигнуты два технических результата:

1) за счет выполнения щетины щетки переменной высоты предложено повысить степень очистки зубной эмали;

2) за счет выполнения шейки зубной щетки более гибкой, чем ручка, предложено предотвращать травмирование десен при чрезмерном давлении зубной щетки на зубы.

Если изобретатель решит подать заявку на изобретение, то формула **изобретения** "Зубная щетка" в таком случае может включать две совокупности существенных признаков и иметь вид:

"Зубная щетка, включающая головку с щетиной, ручку и шейку, соединяющую головку с ручкой, отличающаяся тем, что щетина выполнена переменной высоты, а на лицевой и тыльной сторонах шейки выполнены чередующиеся выступы и впадины, расположенные поперек продольной оси щетки".

Однако если изобретатель решит подать заявку на полезную модель, то формула полезной модели "Зубная щетка" в таком же виде не будет принята для целей проверки патентоспособности полезной модели. Изобретателю будет предложено уточнить формулу полезной модели, оставив в ней только одно техническое решение.

Формула **полезной модели** "Зубная щетка" в таком случае может быть представлена в одном из

двух вариантов:

Вариант первый:

"Зубная щетка, включающая головку с щетиной, ручку и шейку, соединяющую головку с ручкой, отличающаяся тем, что щетина выполнена переменной высоты".

Вариант второй:

"Зубная щетка, включающая головку с щетиной, ручку и шейку, соединяющую головку с ручкой, отличающаяся тем, что на лицевой и тыльной сторонах шейки выполнены чередующиеся выступы и впадины, расположенные поперек продольной оси щетки".

Таким образом, если в формулу полезной модели заявителем ошибочно, в нарушение установленных требований, будет включено несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение своего технического результата, заявителю в запросе Роспатента будет предложено оставить в формуле и соответственно в описании только одну совокупность существенных признаков, обеспечивающую достижение одного технического результата и решение одной технической проблемы. Заявитель будет проинформирован о том, что он вправе подать выделенную заявку на вторую полезную модель с сохранением ее приоритета. Если какие-либо существенные признаки полезной модели не включены заявителем в формулу, но имеются в описании или других документах, заявителю в запросе будет предложено включить эти признаки в описание.

Непредставление заявителем формулы изобретения, относящейся к одному техническому решению и (или) выражающей сущность полезной модели в ответ на запрос Роспатента, является основанием для принятия по заявке решения о признании заявки отозванной.

Аналогичное предложение будет сделано заявителю и в том случае, если полезная модель будет охарактеризована в формуле полезной модели с использованием альтернативных признаков, характеризующих варианты выполнения или использования полезной модели изобретения ("трос или канат", "провода или стержень").

Третий этап.

При проверке наличия в документах заявки на полезную модель сведений, раскрывающих, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией ее **назначения** и с подтверждением возможности достижения **технического результата** при осуществлении полезной модели, применяются те же требования, которые предъявляются к раскрытию сведений об осуществлении изобретения. В частности, требуется, чтобы в описании был приведен по крайней мере один пример осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены, и приведены сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели заявленного технического результата.

Если сущность полезной модели в формуле и описании охарактеризована с использованием признака, выраженного общим понятием, должна быть обоснована правомерность использованной заявителем степени обобщения достаточным количеством примеров осуществления полезной модели, подтверждающих возможность реализации назначения полезной модели и получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака полезной модели.

Таким образом, при проведении проверки достаточности раскрытия полезной модели, признаки которой выражены общими понятиями, эксперт должен убедиться в том, что:

- использование общих понятий обоснованно;

- в описании показано, что полезная модель может быть осуществлена с реализацией ее назначения и достижением технического результата при использовании частных случаев реализации признака, охарактеризованного общим понятием.

Если в результате проверки эксперт придет к выводу о необоснованности использования общего понятия для характеристики признака полезной модели, заявителю будет предложено в запросе Роспатента представить скорректировать характеристику сущности полезной модели в описании и формуле полезной модели соответственно. Вместо использования общего понятия для характеристики признака и раскрытия сущности полезной модели в таком случае заявителю будет предложено использовать понятия, характеризующие частные формы реализации признака, раскрытые в описании полезной модели на дату подачи заявки. Если заявитель не докажет, что мнение эксперта ошибочно, и не представит скорректированные формулу и описание полезной модели, заявка будет признана Роспатентом отозванной (п. 3 ст. 1390 ГК РФ в части отсылки к п. 6 ст. 1386 ГК РФ). Наличие такого недостатка раскрытия сущности полезной модели в описании и формуле полезной модели может также послужить основанием для принятия решения об отказе в выдаче патента по заявке ввиду недостаточности раскрытия полезной модели (п. 2 ст. 1390 ГК РФ).

Проверка соблюдения требований, предъявляемых к формуле полезной модели

Формула полезной модели, как и формула изобретения, является важнейшим документом заявки на полезную модель (п. 2 ст. 1376 ГК РФ) и важнейшим документом, прилагаемым к патенту на полезную модель <1>.

<1> Состав сведений, указываемых в форме патента на полезную модель, утв. Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 701.

Формула полезной модели как документ заявки отражает объем притязаний заявителя, в отношении которых заявитель хочет получить патент. Решение по заявке о выдаче патента или об отказе в выдаче патента принимается в отношении полезной модели, которая выражена формулой, предложенной заявителем (п. 1 ст. 1390 ГК РФ).

После выдачи патента формула полезной модели, с которой выдан патент, определяет объем интеллектуальных прав на полезную модель (п. 2 ст. 1354 ГК РФ). Признаки независимого пункта формулы полезной модели учитываются в спорах о нарушении исключительного права (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). В связи с этим очень важно, чтобы формула полезной модели, с которой выдан патент, соответствовала установленным требованиям.

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента с формулой полезной модели, не относящейся к одному техническому решению, не выражающей сущность полезной модели, либо неясно выражающей ее сущность, либо выражающей объем прав, не подтвержденный описанием.

Проверка проводится при условии завершения предыдущей проверки с положительным результатом.

Роспатент не вправе вносить в формулу полезной модели какие-либо изменения по своей инициативе. Роспатент наделен только правом предложить заявителю в запросе привести формулу полезной модели в соответствие с требованиями законодательства (п. 3 ст. 1390 ГК РФ в части отсылки к п. 6 ст. 1386 ГК РФ).

Заявитель вправе внести в первоначально поданную формулу полезной модели изменения по запросу Роспатента. Внесение изменений осуществляется с учетом требований, установленных ст. 1378 ГК РФ. Согласно этим требованиям в пункты формулы могут быть включены только признаки, раскрытые в документах заявки на дату подачи заявки.

Проверка требований, предъявляемых к формуле полезной модели, осуществляется в отношении первоначально поданной формулы, а если в нее заявителем в установленном порядке внесены изменения, то проводится повторная проверка в отношении измененной формулы.

Основные требования, предъявляемые к формуле полезной модели, установлены подп. 3 п. 2 ст. 1376 ГК РФ. В соответствии с этими требованиями формула полезной модели должна относиться к

одному техническому решению, ясно выражать сущность полезной модели и быть полностью основанной на описании.

В результате проверки требований, предъявляемых к формуле полезной модели ГК РФ, эксперт должен убедиться в том, что:

- 1) формула изобретения относится к одному техническому решению;
- 2) формула изобретения выражает сущность изобретения;
- 3) сущность изобретения выражена ясно;
- 4) формула изобретения полностью основана на описании.

Требование по п. 1 является особенностью требований, предъявляемых к формуле полезной модели. Остальные требования, предъявляемые к формуле полезной модели, совпадают с требованиями, предъявляемыми к формуле изобретения. Проверка требований, предъявляемых к формуле полезной модели подп. 3 п. 2 ст. 1376 ГК РФ, проводится одновременно с проверкой достаточности раскрытия сущности полезной модели в документах заявки.

Первое и второе требования

Выше, при описании проверки достаточности раскрытия сущности полезной модели в документах заявки показано, как одновременно с этой проверкой осуществляется проверка соблюдения требований, согласно которым формула полезной модели должна:

- относиться к одному техническому решению;
- выражать сущность полезной модели.

В частности, показано, что, если формула полезной модели относится не к одному техническому решению или не содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата, т.е. не выражает сущность полезной модели, заявителю направляется запрос Роспатента (п. 3 ст. 1390 ГК РФ в части отсылки к п. 6 ст. 1386 ГК РФ). Непредставление заявителем формулы полезной модели, относящейся к одному техническому решению или выражающей сущность полезной модели соответственно в ответ на запрос Роспатента, является основанием для принятия по заявке решения о признании заявки отозванной.

Формула полезной модели, как и формула изобретения, может содержать несущественные признаки.

Третье требование

Согласно третьему требованию формула полезной модели, как и формула изобретения, должна выражать сущность ясно.

Проверка соблюдения этого требования в отношении формулы полезной модели осуществляется с соблюдением тех же правил, которые применяются при проверке соблюдения требования ясности формулы изобретения.

Если в результате проверки соблюдения требования ясности формулы полезной модели установлено, что признаки полезной модели изложены в формуле неясно либо не соблюдены требования к структуре формулы и это препятствует дальнейшему проведению экспертизы по существу, в частности проведению информационного поиска в установленном порядке, заявителю направляется запрос с предложением привести формулу полезной модели в соответствие с требованиями, установленными ГК РФ и Требованиями ПМ.

Четвертое требование

Проверка основанности формулы полезной модели на описании по содержанию полностью совпадает с аналогичной проверкой формулы изобретения.

Проверка соответствия полезной модели условию патентоспособности "техническое решение, относящееся к устройству" (п. 1 ст. 1351 ГК РФ)

Проверка соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности "техническое решение, относящееся к устройству", установленному п. 1 ст. 1351 ГК РФ, осуществляется на основании п. 1 ст. 1390 ГК РФ и при условии завершения предыдущей проверки с положительным результатом.

Проверка проводится в отношении полезной модели, которая выражена формулой полезной модели, предложенной заявителем (п. 2 ст. 1390 ГК РФ).

Проведение проверки базируется на раскрытии понятия "полезная модель" в ГК РФ, согласно которому в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (п. 1 ст. 1350 ГК РФ).

Проверка проводится по двум основаниям. Эксперт должен установить:

- относится ли заявленный в качестве полезной модели объект к устройству (п. 35 Требований ПМ);
- обладает ли заявленный в качестве полезной модели объект техническим характером (является ли заявленный в качестве полезной модели объект техническим решением).

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента на полезную модель на объект, который не может быть признан техническим решением, относящимся к устройству, т.е. полезной моделью, так как формула полезной модели не выражает сущность технического решения, относящегося к устройству.

При проверке, относится ли заявленный в качестве полезной модели объект к устройству (п. 35 Требований ПМ), эксперты руководствуются определением понятия "устройство", содержащимся в п. 35 Требований ПМ. Определение относит к устройствам изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Как следует из приведенного выше определения, устройством является не любое изделие, а только такое, которое представляет собой деталь или сборочную единицу, причем составные части сборочной единицы должны находиться в функционально-конструктивном единстве.

Таким образом, формула полезной модели должна относиться к изделию, представляющему собой деталь или сборочную единицу, составные части которой находятся в функционально-конструктивном единстве и охарактеризованы преимущественно нижеприведенными признаками устройства.

Для того чтобы установить, относится ли объект, заявленный в качестве полезной модели, к устройству, эксперт анализирует его признаки и соотносит их с определением понятия "устройство".

При таком анализе в первую очередь принимается во внимание родовое понятие формулы полезной модели.

Для характеристики устройств используются в основном следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;
- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);
- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризующее наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным

расположением;

- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;

- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;

- среда, выполняющая функцию части устройства.

Однако не каждый объект, охарактеризованный указанными признаками, может быть отнесен к устройству. Такими же признаками могут быть охарактеризованы, в частности, комплексы и комплекты, не являющиеся устройством в смысле определения понятия "устройство", приведенного в п. 35 Требований ПМ.

В связи с этим целесообразно также принимать во внимание нормативные определения понятий "деталь", "сборочная единица", "комплекс", "комплект", приведенные в ГОСТ 2.101-2016 "Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды изделий".

В случае если полезная модель относится к радиоэлектронному средству, целесообразно принимать во внимание ГОСТ Р 52003-2003 "Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств. Термины и определения", содержащий, в частности, определение понятия "радиоэлектронное устройство" и др.

При проверке, является ли заявленный в качестве изобретения объект техническим решением, следует принимать во внимание подходы, применяемые при оценке технического характера изобретений.

Заявленный в качестве полезной модели объект, выраженный формулой полезной модели, признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели, включая родовое понятие, содержит совокупность существенных признаков, относящихся к устройству, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, ожидаемого от использования полезной модели.

Проверка соблюдения этого требования проводится при проверке достаточности раскрытия полезной модели в документах заявки с одновременной проверкой соответствия формулы полезной модели установленным требованиям. Положительный результат этих двух проверок состоит, в частности, в подтверждении соответствия формулы полезной модели требованию, согласно которому формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, т.е. сущность технического решения, относящегося к устройству. Таким образом, при положительном результате указанных проверок проверка соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности "техническое решение", предусмотренному п. 1 ст. 1351 ГК РФ, носит формальный характер.

Проверка соответствия полезной модели условию
патентоспособности "промышленная применимость"
(п. 4 ст. 1351 ГК РФ)

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Проверка соответствия полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость" осуществляется на основании п. 2 ст. 1390 ГК РФ и при условии завершения предыдущей проверки с положительным результатом.

По содержанию проверка соответствия полезной модели условию "промышленная применимость" полностью совпадает с проверкой промышленной применимости изобретения.

Проверка новизны полезной модели
(п. п. 1 - 3 ст. 1351 ГК РФ)

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из

уровня техники (п. 2 ст. 1351 ГК РФ).

Принципиальное отличие условия патентоспособности "новизна" для полезной модели состоит в том, что она устанавливается в отношении совокупности существенных признаков полезной модели, содержащейся в независимом пункте формулы полезной модели, в то время как новизна изобретения устанавливается в отношении всей совокупности признаков, включенных в независимый пункт формулы изобретения.

Проверка новизны проводится только в том случае, если все предшествующие проверки завершились с положительным результатом.

Уровень техники для полезных моделей включает тот же массив информации, который принимается во внимание при проверке новизны и изобретательского уровня изобретений, т.е. включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

При проверке новизны полезной модели, как и при проверке новизны изобретения, не учитываются источники, содержащие информацию, относящуюся к сущности полезной модели, раскрытую автором, заявителем либо любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, таким образом, что сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка подана в Роспатент в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.

Информационный поиск по заявкам на полезные модели проводится в том же порядке, как и по заявкам на изобретения. Отличие составляет предмет поиска. Информационный поиск по заявкам на полезные модели проводится в отношении совокупности существенных признаков полезной модели, содержащейся в независимом пункте формулы полезной модели. Информационный поиск не проводится, если заявленный в качестве полезной модели объект относится к объектам, включенным в п. 4 ст. 1349, п. п. 5, 6 ст. 1351 ГК РФ.

Проверка новизны включает:

- 1) выявление наиболее близкого аналога из числа аналогов, найденных в результате информационного поиска;
- 2) сравнительный анализ совокупности существенных признаков заявленной полезной модели и признаков наиболее близкого аналога в целях определения соответствия (либо несоответствия) проверяемой полезной модели условию патентоспособности "новизна".

При проверке новизны **полезная модель признается новой**, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, содержащаяся в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели (п. 69 Правил ПМ). Говоря иначе, полезная модель признается не новой, если средству, известному из уровня техники, присущи все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы заявленной полезной модели.

Важная особенность проверки новизны полезной модели состоит в том, что при оценке соответствия полезной модели условию новизны не допускается противопоставление сочетания нескольких документов, известных из уровня техники.

Допускается использование словаря или другого справочного документа для интерпретации специального термина, использованного в документе.

При установлении новизны следует иметь в виду, что, как и в случае изобретений, общее раскрытие обычно не лишает новизны частное раскрытие, но при этом частное раскрытие лишает новизны общее понятие, охватывающее частное раскрытие.

§ 10. Экспертиза заявки на промышленный образец

Экспертиза заявки на промышленный образец осуществляется в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца.

Предоставление государственной услуги осуществляется в порядке, установленном Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 696 <1> (далее - Регламент ПО), и по правилам, содержащимся в Правилах ПО.

<1> См.: официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.rupto.ru>.

При предоставлении указанной государственной услуги эксперты принимают во внимание Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата, утвержденное Приказом Роспатента от 24 июля 2018 г. N 127 (далее - Руководство ПМ) <1>.

<1> См.: официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.rupto.ru>.

Государственная услуга по государственной регистрации промышленного образца состоит из следующих административных процедур:

- 1) приема и регистрации заявки;
- 2) проверки уплаты пошлин и формальной экспертизы;
- 3) экспертизы заявки по существу;
- 4) регистрации промышленного образца в Государственном реестре, публикации сведений о выдаче патента и выдаче патента;
- 5) рассмотрения ходатайств, поданных заявителем.

Прием и регистрация заявки

Поступившая в Роспатент заявка принимается и регистрируется. При приеме заявки на промышленный образец ей, как и в случае заявок на изобретение, полезную модель, присваивается регистрационный номер, который после выдачи патента на промышленный образец указывается в качестве реквизита в форме патента на промышленный образец и во всех информационных системах. Заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявки с указанием регистрационного номера заявки и даты поступления заявки. Соответствующая информация, как и вся последующая информация о состоянии производства по заявке, размещается на сайте Роспатента.

Заявителю может быть отказано в приеме заявки на промышленный образец. Основания для отказа в приеме заявки на промышленный образец установлены те же, что предусмотрены по заявкам на изобретения и полезные модели (п. 12 Правил ПО). Уведомление об отказе в приеме и регистрации заявки с указанием оснований для отказа направляется заявителю в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки в Роспатент.

Формальная экспертиза

Формальная экспертиза заявки на промышленный образец начинается после проверки документов заявки на промышленный образец на наличие в них сведений, составляющих государственную тайну <1>, и при условии завершения с положительным результатом проверки уплаты пошлин за проведение формальной экспертизы и экспертизы по существу.

<1> Проверка на наличие в документах заявки на промышленный образец сведений, составляющих государственную тайну, проводится в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 928.

В ходе формальной экспертизы осуществляются:

- проверка наличия документов, необходимых для установления даты подачи заявки на промышленный образец и проведения экспертизы этой заявки по существу (п. 2 ст. 1377 ГК РФ, п. 2 Правил ПО);

- проверка соответствия представленных документов правилам их оформления, предусмотренным Требованиями ПО.

Кроме того, на стадии формальной экспертизы устанавливается дата подачи заявки на промышленный образец, используемая при установлении даты приоритета промышленного образца в ходе экспертизы по существу.

Датой подачи заявки на промышленный образец считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента и комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, а если указанные документы представлены не одновременно - дата поступления последнего из документов (п. 3 ст. 1377 ГК РФ).

Если все предусмотренные на стадии формальной экспертизы проверки завершены с положительным результатом, заявителю направляется уведомление о завершении формальной экспертизы с положительным результатом и по заявке начинается экспертиза по существу.

Экспертиза по существу

Основанием для начала экспертизы заявки на промышленный образец по существу является завершение формальной экспертизы заявки с положительным результатом.

Цель экспертизы по существу состоит в проверке соответствия промышленного образца требованиям и условиям патентоспособности, установленным ГК РФ (далее - проверка патентоспособности), и принятии решения по заявке (ст. 1391 ГК РФ, п. 38 Правил ПО).

Проверка патентоспособности проводится в отношении промышленного образца или группы промышленных образцов, удовлетворяющих требованию единства, поступивших на дату подачи заявки. Такая проверка проводится после завершения с положительным результатом проверки соблюдения требования единства.

Если заявлена группа промышленных образцов, не удовлетворяющих требованию единства, проверка проводится в отношении части промышленных образцов, которые удовлетворяют требованию единства и приняты к рассмотрению.

При проверке патентоспособности во внимание принимаются только изображения внешнего вида изделия. Именно они отражают притязания заявителя и после выдачи патента определяют объем правовой охраны промышленного образца (п. 3 ст. 1354 ГК РФ). Признаки внешнего вида изделия, упомянутые в других документах заявки, не принимаются во внимание, если их нет на изображениях внешнего вида изделия.

Экспертиза по существу включает:

- 1) проверку соблюдения требования единства промышленного образца (п. 1 ст. 1377 ГК РФ, п. 2 Требований ПО);

- 2) проверку возможности отнесения заявленного объекта к промышленным образцам (п. 1 ст. 1352 ГК РФ);

3) проверку наличия признаков, обусловленных исключительно технической функцией изделия (подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ) с проведением при необходимости информационного поиска ближайших аналогов <1>, предусмотренного п. 7;

<1> Понятие "аналог" прокомментировано в части, касающейся проверки новизны и оригинальности.

4) проверку промышленного образца на содержание в нем признаков, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали (подп. 4 п. 4 ст. 1349 ГК РФ);

5) проверку промышленного образца на содержание в нем официальных символов, наименований и отличительных знаков (ст. 1231.1 ГК РФ) с проведением при необходимости информационного поиска официальных символов, наименований и отличительных знаков;

6) проверку промышленного образца на содержание в нем признаков, способных ввести потребителя в заблуждение (подп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ) с проведением при необходимости информационного поиска средств индивидуализации и других объектов, использованных заявителем в промышленном образце;

7) проверку новизны, в том числе проведение информационного поиска ближайших аналогов для целей проверки новизны и оригинальности промышленного образца (п. п. 1, 2, 4 ст. 1352 ГК РФ), если он не был проведен в рамках проверки по п. 3;

8) проверку оригинальности промышленного образца, в том числе проведение дополнительного информационного поиска для целей проверки оригинальности промышленного образца (п. п. 1 - 4 ст. 1352 ГК РФ).

Приведенная последовательность действий не является обязательной при проведении проверки патентоспособности промышленного образца. Последовательность определяется экспертом после тщательного исследования изображений внешнего вида изделия и с учетом того, к какому виду изделия относится промышленный образец.

Если промышленный образец относится к печатной продукции - упаковке, этикетке, упаковочному листу или таре, или любым другим изделиям, внешний вид которых содержит элементы шрифтовой графики, слова, сочетания слов, в том числе лозунги, рисунки, эмблемы, иные изобразительные элементы, первыми проводятся проверки по п. п. 4, 5, 6.

Если промышленный образец относится к объекту техники, в том числе конструктивному элементу устройства, детали, сборочной единице, другому компоненту для сборки изделия, первыми проводятся проверки по п. п. 2, 3.

Проверка соблюдения требования единства

Если заявка относится к группе промышленных образцов, при проверке соблюдения требования единства промышленного образца должно быть установлено, правильно ли промышленные образцы объединены в группу.

Промышленные образцы считаются объединенными в группу правильно (требование единства промышленного образца считается выполненным), если группа образована одним из двух способов:

- группа состоит из промышленного образца, относящегося к комплекту изделий, и промышленных образцов, относящихся к изделиям, входящим в комплект;

- группа состоит из вариантов решений внешнего вида изделия.

Промышленные образцы, объединенные в группу, должны относиться к одному классу МКПО.

Примеры корректного объединения промышленных образцов в группу рассмотрены в § 7 настоящей

главы, касающемся составления заявки на промышленный образец.

Если в результате проверки соблюдения требования единства промышленного образца установлено, что заявка подана с нарушением этого требования, заявителю направляется уведомление о нарушении требования единства, в котором предлагается в трехмесячный срок со дня направления уведомления сообщить, в отношении какого из промышленных образцов следует проводить экспертизу заявки по существу.

Если запрашиваемая информация заявителем не представлена в установленный срок, экспертиза проводится в отношении промышленного образца, указанного в заявке первым, или группы промышленных образцов, отвечающих требованию единства промышленного образца с промышленным образцом, указанным в заявке первым.

Чаще всего случаи некорректной подачи заявки на группу промышленных образцов связаны с недопустимым по действующим нормам объединением в одной заявке промышленного образца, относящегося к внешнему виду изделия в целом, и промышленного образца, относящегося к внешнему виду части этого изделия.

Примеры недопустимого объединения промышленных образцов в группу <1> представлены ниже.

<1> Пункты 178, 179, фиг. 10, 16 Руководства ПО.

Примеры, иллюстрирующие недопустимое по действующему законодательству объединение промышленных образцов в группу

Пример 1.

Требование единства промышленного образца не может считаться выполненным в случае объединения в одной заявке промышленного образца, относящегося к изделию в целом и к его части.



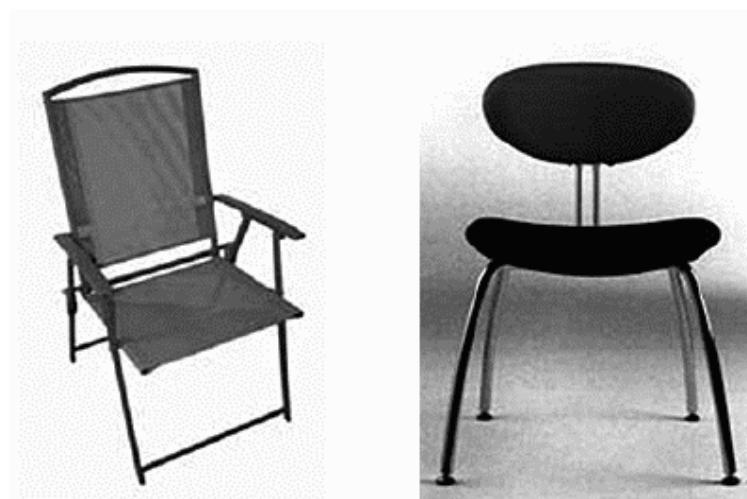
Фиг. 1, 2. Изделия "Сковородка с ручкой" и "Ручка"

Пример 2.



Фиг. 3, 4. Изделия "Баллон для газа и компоненты для сборки баллона"

Пример 3.



Фиг. 5, 6. Изделия "Кресло складное" и "Стул"

Требование единства промышленного образца не выполнено в случае объединения в одной заявке группы промышленных образцов, заявленных в качестве вариантных решений, отличающихся различной стилистической проработкой существенных признаков промышленных образцов, объединенных в группу.

Проверка возможности отнесения заявленного объекта к промышленным образцам (п. 1 ст. 1352 ГК РФ)

Заявленный в качестве промышленного образца объект должен соответствовать раскрытию понятия "промышленный образец", содержащемуся в ГК РФ, т.е. являться промышленным образцом.

Цель проверки состоит в признании (либо непризнании) заявленного в качестве промышленного образца объекта промышленным образцом.

В соответствии с ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Таким образом, заявленный объект может быть отнесен к промышленным образцам, если в

результате проверки установлено, что:

- 1) объект, заявленный в качестве промышленного образца, является **решением**;
- 2) решение относится к **изделию промышленного или кустарно-ремесленного производства**;
- 3) решение относится к **внешнему виду** изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Заявленный в качестве промышленного образца объект может быть признан **решением**, если он является результатом интеллектуальной (умственной) деятельности человека. Не может быть признан результатом интеллектуальной деятельности человека внешний вид объекта, созданного природой, в том числе внешний вид горной породы, представителя мира насекомых (бабочки, жука и т.п.), внешний вид произрастающих естественным образом растений, к которым "не прикасалась рука" дизайнера. Правовая охрана в качестве промышленного образца внешнего виду таких объектов не предоставляется. В практике экспертизы случаи подачи заявок на такие объекты встречаются крайне редко.

Вместе с тем внешний вид растений, преобразованных в результате творческой деятельности специалистов по ландшафтному дизайну (декоративная оригинальная обрезка кроны), оригинальный внешний вид паркового ансамбля могут быть признаны решениями внешнего вида изделия. Такие решения получают правовую охрану в качестве промышленного образца во многих странах мира, в том числе в России.

Решение может быть признано относящимся к изделию промышленного или кустарно-ремесленного производства, если это изделие может являться продуктом массового производства. К изделиям промышленного или кустарно-ремесленного производства в соответствии с п. 32 (1) Требований ПО относятся любые изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности, упаковки, этикетки, составные изделия (например, автомобили), наборы (комплекты) изделий, шрифты, а также самостоятельные части изделия.

Не признаются изделиями промышленного или кустарно-ремесленного производства, например, произведения изобразительного искусства, которые изготавливаются в единичных экземплярах для украшения среды обитания человека, для наслаждения их внешним видом и которые не имеют утилитарного назначения, например картины художников. В практике Роспатента заявки на промышленные образцы на такие объекты не подавались.

Решение может быть признано относящимся к **внешнему виду** изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, если правовая охрана испрашивается в отношении признаков внешнего вида этого изделия, т.е. на изображениях представлен внешний вид изделия, а не внешний вид его "внутреннего" конструктивного исполнения, невидимого в процессе обычной эксплуатации.

Пример проверки возможности отнесения заявленного объекта к промышленным образцам (п. 1 ст. 1352 ГК РФ) в практике Роспатента <1> представлен ниже.

<1> Пункты 185 - 187, фиг. 17 Руководства ПО.

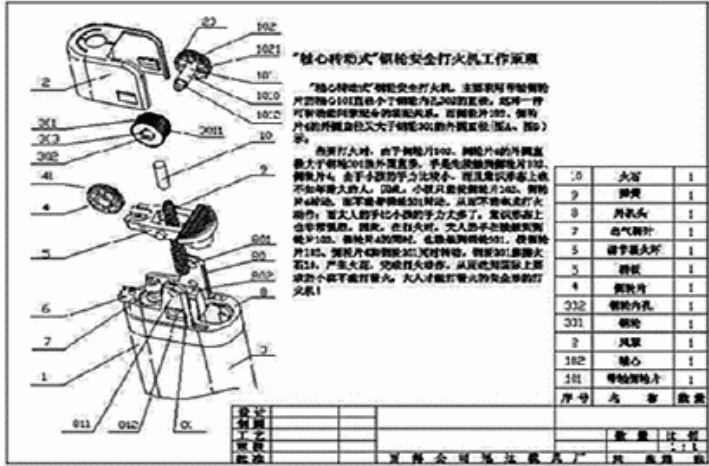
Пример, иллюстрирующий практику проверки возможности отнесения заявленного объекта к промышленным образцам (п. 1 ст. 1352 ГК РФ)

Пример <1>.

<1> Там же.

Роспатентом не был признан промышленным образцом внешний вид конструктивных элементов

зажигалки, используемых для ее сборки, поскольку они невидимы в процессе эксплуатации зажигалки. На фиг. 1 представлена схема сборки верхней части зажигалки, содержащая спецификацию деталей изделия и последовательность их сборки (в том числе деталей механизма, скрытых корпусом изделия).



Фиг. 1

Проверка наличия признаков, обусловленных исключительно технической функцией изделия (подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ)

Цель этой проверки состоит в выявлении признаков внешнего вида изделия, обусловленных исключительно технической функцией изделия, если таковые имеются.

Если **все** признаки внешнего вида изделия обусловлены исключительно технической функцией изделия, правовая охрана такому решению внешнего вида изделия в качестве промышленного образца не предоставляется (подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ).

Если **часть** признаков внешнего вида изделия обусловлена исключительно технической функцией (функциями) изделия, правовая охрана такому решению в качестве промышленного образца может быть предоставлена. Однако в таком случае признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, признаются неохраняемыми признаками промышленного образца (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).

Признаки, признанные неохраняемыми признаками промышленного образца, не принимаются во внимание при проверке новизны и оригинальности промышленного образца.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, как правило, присущи изделиям, которые невидимы в процессе обычной эксплуатации изделия. Невидимыми могут быть все признаки внешнего вида изделия либо только часть признаков внешнего вида изделия.

Например, признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, присущи компрессору холодильника, все признаки которого невидимы в процессе эксплуатации холодильника. Часть признаков, обусловленных исключительно технической функцией изделия, присуща фаре автомобиля, которая крепится к капоту.

Встречаются также изделия, у которых все признаки видимы в процессе обычной эксплуатации, но часть из них обусловлена исключительно технической функцией изделия.

Проверка состоит в исследовании назначения изделия, его функциональных особенностей, условий его функционирования, в том числе исследуется вопрос о видимости изделия в процессе его обычной эксплуатации.

Если в результате исследования сделан вывод о том, изделие является частью другого изделия,

например, компонентом для сборки, который **невидим** в процессе обычной эксплуатации (компрессор - компонент для сборки холодильника), имеются основания для вывода о том, что все признаки внешнего вида изделия "компрессор" обусловлены исключительно технической функцией изделия. Решению внешнего вида компрессора не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца (подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ).

В результате исследования может быть сделан вывод о том, что изделие (например, фара автомобиля) является частью другого составного изделия (например, автомобиля), причем после сборки составного изделия (автомобиля) первое изделие (фара) остается **частично видимым** в процессе обычной эксплуатации составного изделия (автомобиля). В этом случае правовая охрана в качестве промышленного образца внешнему виду фары может быть предоставлена. Однако имеются основания для признания неохраняемыми той части признаков внешнего вида фары, которыми обеспечивается ее крепление к капоту автомобиля, так как они обусловлены исключительно технической функцией изделия и невидимы в процессе обычной эксплуатации автомобиля.

К изделиям, у которых **только часть** признаков внешнего вида обусловлена исключительно технической функцией, относятся компоненты для сборки в составное изделие, которые после сборки остаются частично видимыми. Такого рода признаки признаются неохраняемыми признаками промышленного образца.

Выявлению признаков, обусловленных исключительно технической функцией изделия, помогает исследование аналогового ряда изделий **идентичного** назначения, выявленных при проведении информационного поиска <1> общедоступных сведений для целей проверки новизны и оригинальности. При таком исследовании можно увидеть совпадающие и повторяющиеся в ближайших аналогах признаки внешнего вида изделия, необходимые для его функционирования и невидимые в процессе эксплуатации <2>.

<1> Правила проведения информационного поиска отражены в разд. V ч. II Руководства ПО.

<2> Понятие "аналог" прокомментировано в части, касающейся проверки новизны и оригинальности.

К изделиям, у которых **только часть** признаков внешнего вида обусловлена **исключительно** технической функцией, могут быть отнесены также изделия, изготовленные с применением государственных или межгосударственных стандартов. Признаки, обусловленные **исключительно** технической функцией, у таких изделий могут быть видимы в процессе обычной эксплуатации изделия, но они, как правило, лишены эстетических особенностей, так как обусловлены **исключительно** технической функцией изделия. Примером изделий, имеющих такие признаки, являются различные электрические разъемы, изготовленные с применением стандартов.

Если в результате исследования сделан вывод о том, что изделие изготовлено с применением стандарта, то имеются основания для признания стандартизированных признаков обусловленными исключительно технической функцией. Такие признаки также являются неохраняемыми признаками промышленного образца.

При проведении исследования целесообразно принимать во внимание, что признаки внешнего вида изделия, выполняющие техническую функцию изделия, не всегда могут быть признаны обусловленными **"исключительно"** технической функцией изделия. Часто такие признаки имеют и эстетические особенности. Повторяющиеся признаки внешнего вида изделия могут быть отнесены к признакам, обусловленным **исключительно** технической функцией изделия только в том случае, если они не имеют эстетических особенностей, позволяющих отличить их друг от друга. Например, все зубные щетки имеют ручку. Ручка зубной щетки - признак щетки, обусловленный технической функцией зубной щетки. Без ручки не может быть реализовано назначение щетки - чистка зубов. Вместе с тем художественная проработка ручек создает принципиально отличные эстетические образы зубных щеток, и, следовательно, признак, характеризующий выполнение ручки щетки, не может быть признан обусловленным **исключительно** технической функцией щетки.

Пример проверки наличия признаков, обусловленных исключительно технической функцией изделия

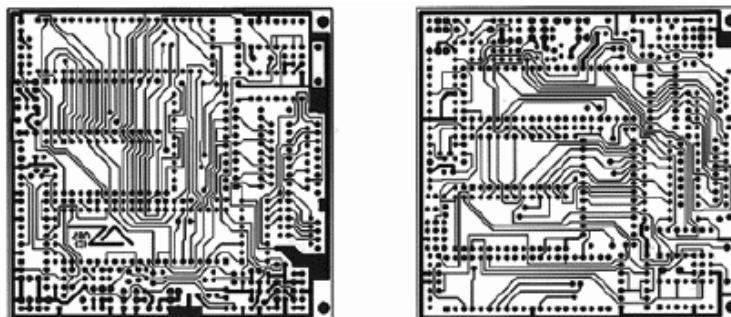
(подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ), представлен ниже.

Пример, иллюстрирующий практику проверки наличия признаков, обусловленных исключительно технической функцией изделия (подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ)

Пример.

В практике Роспатента к изделиям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия, были отнесены невидимые в процессе эксплуатации печатные платы для электронных устройств, представленные на фиг. 1, 2 <1>. Все признаки внешнего вида такого изделия, представленные на изображениях, в том числе признаки наличия и взаимного расположения элементов печатной платы (дорожек), определяются исключительно технической функцией изделия.

<1> Пункт 223, фиг. 29 Руководства ПО.



Фиг. 1, 2. Плата для электронного устройства

Проверка промышленного образца на содержание в нем признаков, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали (п. 4 ст. 1349 ГК РФ)

Запатентованный промышленный образец не должен противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Цель проверки состоит в подтверждении (либо неподтверждении) того, что промышленный образец не противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В практике Роспатента при решении вопроса о возможности отнесения заявленного промышленного образца к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, экспертам рекомендовано исходить из общего представления об общественных интересах, принципах гуманности и морали, сложившихся в российском обществе на современном этапе, и ориентироваться на преобладающие в общественном мнении оценки, отраженные, в частности, в наиболее авторитетных изданиях <1>.

<1> Пункты 193 - 201 Руководства ПО.

Проверка промышленного образца на содержание в нем признаков, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, включает следующие действия:

1) исследование изображений внешнего вида изделия с целью выявления в решении внешнего вида изделия признаков, представляющих собой слова, сочетания слов, лозунги, графические, иные

изобразительные элементы и т.п.;

2) изучение семантики выявленных словесных элементов, содержания, знаковости, символности изобразительных и смешанных элементов с помощью словарно-справочной литературы, сети Интернет;

3) изучение назначения изделия, к которому относится промышленный образец (не противоречит ли назначение изделия общественным интересам, принципам гуманности и морали);

4) оценка возможности отнесения каких-либо признаков промышленного образца к нецензурной лексике, нацистской символике или лозунгам, ироничным изображениям символов веры, иным признакам, оскорбляющим человеческое достоинство, национальные или религиозные чувства, имеющим непристойное, жаргонное или циничное содержание, или способным вызвать ассоциации с чем-либо имеющим непристойное, жаргонное или циничное содержание.

С учетом этих оценок при проведении проверки прогнозируется возможная негативная реакция общественности на регистрацию заявленного промышленного образца в Государственном реестре промышленных образцов либо на использование проверяемого промышленного образца в гражданском обороте. Окончательный вывод делается на основе такого прогноза.

Пример проверки промышленного образца на содержание в нем признаков, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали (п. 4 ст. 1349 ГК РФ), представлен ниже.

Пример, иллюстрирующий практику проверки промышленного образца на содержание в нем признаков, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали (п. 4 ст. 1349 ГК РФ)

Пример.

Роспатентом было признано противоречащим общественным интересам решение внешнего вида сувенирного жетона, напоминающего аверс монеты рубля, принятой в качестве национальной валюты (фиг. 1, 2). Изображение двуглавой птицы с кувшинами и в ушанках было признано пародирующим Герб Российской Федерации.



Фиг. 1, 2. Промышленный образец "Сувенирный жетон"

Проверка промышленного образца на содержание в нем официальных символов, наименований и отличительных знаков (ст. 1231.1 ГК РФ)

ГК РФ установлено, что не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части.

Проверка по данному основанию включает следующие действия:

1) исследование изображений внешнего вида изделия с целью выявления признаков,

представляющих собой слова, сочетания слов, графические, иные изобразительные элементы и т.п., которые предположительно могут воспроизводить или имитировать официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части, в том числе:

- государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.);
- сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки;
- официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия;

2) поиск тех элементов (признаков) промышленного образца, которые предположительно могут быть отнесены к охраняемым официальным символам и отличительным знакам, в базе ВОИС IPDL "Article 6-ter" (база включает информацию, поступающую от государств - участников Парижской конвенции, международных организаций), других информационных ресурсах, содержащих информацию об официальных символах, наименованиях и отличительных знаках. К ним относятся официальные сайты органов государственной власти государств, либо сайты, адреса которых размещены на сайте Геральдического совета при Президенте РФ. В частности, полезная для применения ст. 1231.1 ГК РФ информация содержится в Государственном геральдическом регистре, созданном Указом Президента РФ от 21 марта 1996 г. N 403 "О Государственном геральдическом регистре" в целях систематизации и упорядочения использования официальных символов и отличительных знаков <1>;

<1> Сведения о других базах данных приведены в части "Геральдика" разд. V ч. II Руководства ПО.

3) оценку возможности отнесения каких-либо признаков промышленного образца к объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части, подпадающие под действие ст. 1231.1 ГК РФ с учетом результатов поиска;

4) при положительном ответе на вопрос п. 3 направление заявителю запроса с предложением представить согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации на включение в промышленный образец соответствующего официального символа, наименования или отличительного знака, если такое согласие не представлено заявителем по собственной инициативе в составе документов заявки.

Пример проверки промышленного образца на содержание в нем официальных символов, наименований и отличительных знаков (ст. 1231.1 ГК РФ) представлен ниже.

Пример проверки промышленного образца на содержание в нем
официальных символов, наименований и отличительных знаков
(ст. 1231.1 ГК РФ)

Пример.

В результате проверки соответствия заявленного промышленного образца требованиям ст. 1231.1 ГК РФ было установлено использование в промышленном образце Государственного герба Российской Федерации (фиг. 1). Заявителю был направлен запрос с предложением представить согласие Геральдического совета при Президенте РФ на использование в промышленном образце государственного герба. В ответ на запрос заявителем представлено соответствующее согласие, чем было обеспечено выполнение требования ст. 1231.1 Кодекса. Промышленный образец "Ложка" был признан соответствующим требованию ст. 1231.1 ГК РФ.



Фиг. 1. Промышленный образец "Ложка "Гербовая"

Проверка промышленного образца на содержание в нем признаков, способных ввести потребителя в заблуждение (подп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ)

Запатентованный промышленный образец не должен вводить потребителя в заблуждение. Правовая охрана не может быть предоставлена промышленному образцу, если он способен ввести в потребителя изделия в заблуждение, например, в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой.

Промышленный образец признается способным ввести потребителя в заблуждение, если он включает не соответствующую действительности информацию, например, указание на дату основания производства изделия либо товара, изображения неприсуждавшихся наград. Предоставление правовой охраны промышленному образцу, включающему такую информацию, осуществляется, если заявителем представлены в Роспатент документы, подтверждающие действительность информации, содержащейся в композиции промышленного образца.

Кроме того, к промышленным образцам, способным ввести потребителя в заблуждение, могут быть отнесены промышленные образцы, идентичные объектам, указанным в п. п. 4 - 9 ст. 1483 ГК РФ или включающим такие объекты. В этом случае промышленный образец признается способным ввести в заблуждение, если права на включенный объект не принадлежат лицу, подавшему заявку на промышленный образец (заявителю), и возникли ранее даты приоритета промышленного образца.

Дата приоритета устанавливается по правилам, приведенным в ст. ст. 1381 и 1382 ГК РФ.

Промышленные образцы, способные ввести в заблуждение, могут включать следующие объекты, права на которые не принадлежат заявителю:

- товарные знаки других лиц, в том числе признанные общеизвестными товарными знаками в Российской Федерации;
- охраняемые в Российской Федерации наименования мест происхождения товаров;
- охраняемые в Российской Федерации обозначения, позволяющие идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с территории другого государства и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением;
- фирменные наименования или коммерческие обозначения, наименования селекционных достижений, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, знаки соответствия;
- официальные наименования и изображения особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, изображения культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах;
- названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы или искусства, персонажи или цитаты из таких произведений, произведения искусства или их фрагменты;
- имена, псевдонимы или производное от них обозначение, портреты или факсимиле известных в Российской Федерации лиц.

В трех последних случаях предоставление правовой охраны промышленному образцу возможно, если заявителем представлено согласие собственника этого объекта на включение объекта в

промышленный образец.

В остальных случаях правовая охрана промышленному образцу предоставляется только в случае приобретения заявителем исключительного права на объект, послуживший причиной признания промышленного образца способным ввести потребителя в заблуждение.

Проверка промышленного образца на содержание в нем элементов, способных ввести в заблуждение, включает следующие действия:

1) исследование изображений внешнего вида изделия с целью выявления признаков, представляющих собой:

- даты, которые могут восприниматься как даты основания производства, награды;

- слова, сочетания слов, графические, иные изобразительные элементы и т.п., которые предположительно могут содержать иную информацию, способную ввести потребителя в заблуждение, или могут быть отнесены к объектам, указанным в п. п. 4 - 9 ст. 1483 ГК РФ;

2) установление даты приоритета промышленного образца;

3) проведение информационного поиска в отношении тех признаков промышленного образца, которые предположительно могут быть отнесены к объектам, указанным в п. п. 4 - 9 ст. 1483 ГК РФ <1>;

<1> Правила проведения информационного поиска отражены в разд. V ч. II Руководства ПО.

4) оценку способности промышленного образца ввести потребителя в заблуждение с учетом результатов поиска;

5) при положительном ответе на вопрос п. 4 направление заявителю запроса с предложением представить согласие собственника объекта, включенного в промышленный образец, либо документа, подтверждающего права заявителя на этот объект.

В практике Роспатента промышленный образец признается способным ввести потребителя в заблуждение, если:

- обоснована способность промышленного образца ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя изделия или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, и заявитель не представил доводы и (или) доказательства, опровергающие сделанный экспертом вывод;

- заявителем не представлено документальное подтверждение его права на включение в промышленный образец даты основания производства и (или) изображения наград;

- в промышленный образец включены объекты, указанные в п. 4, подп. 1, 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, и заявителем не представлено согласие собственников или уполномоченных собственниками лиц, либо обладателей прав на такие объекты на включение их в композицию промышленного образца;

- в композицию промышленного образца включены объекты, указанные в п. п. 5 - 8, подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

При проверке способности промышленного образца ввести потребителя в заблуждение учитываются также сведения о промышленных образцах, товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их государственной регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда <1>.

<1> Пункты 218, 219, фиг. 27, 28 Руководства ПО.

В практике Роспатента случаи предоставления правовой охраны промышленным образцам, включающим объекты, указанные в п. п. 4 - 9 ст. 1483 ГК РФ, часто встречаются, если патентуются упаковки или этикетки.

Примеры проверки промышленного образца на содержание в нем признаков, способных ввести потребителя в заблуждение (подп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ), представлены ниже.

Примеры проверки промышленного образца на содержание в нем признаков, способных ввести потребителя в заблуждение
(подп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ)

Пример 1.

Так, например, в решении внешнего вида заявленного промышленного образца, относящегося к этикетке минеральной воды, было использовано имя, портрет и факсимиле, тождественные имени, портрету и факсимиле известного в Российской Федерации чемпиона мира по боксу Олега Саитова (фиг. 1). Для использования в промышленном образце указанных имени, портрета и факсимиле было получено согласие Олега Саитова.



Фиг. 1

Пример 2.

Для использования в промышленном образце, относящемся к этикетке, имени и портрета известного в Российской Федерации советского и российского конструктора стрелкового оружия М.Т. Калашникова (фиг. 2) заявителем было представлено согласие наследников лица, изображенного на этикетке.



Фиг. 2

Проверка новизны и оригинальности промышленного образца
(общие требования)

Запатентованный промышленный образец должен обладать новизной и оригинальностью.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца (п. 2 ст. 1352 ГК РФ).

Промышленный образец является оригинальным, если его **существенные** признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших **общедоступными** в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия (п. 3 ст. 1352 ГК РФ).

Содержание применяемого при проверке новизны и оригинальности понятия "**существенный признак**" раскрыто в п. 1 ст. 1352 ГК РФ. Как отмечено выше, к существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в том числе форма изделия, его конфигурация, орнамент, сочетание цветов и линий, использованные для декорирования изделия, контуры плоскостного изделия, текстура или фактура материала изделия.

Российское законодательство, как и законодательство многих стран мира, устанавливает, что промышленному образцу предоставляется правовая охрана в том случае, если он является новым и оригинальным по своим существенным признакам. То есть при проверке соответствия промышленного образца условиям "новизна" и "оригинальность" принимаются во внимание не все признаки внешнего вида изделия (не все черты, присущие внешнему виду изделия), а только существенные признаки.

Существенность признаков промышленного образца устанавливается экспертом методом экспертных оценок.

Существенные признаки внешнего вида изделия влияют на формирование общего зрительного впечатления, производимого изделием на его потребителя. Несущественные признаки малоразличимы, невыразительны. Исключение несущественных признаков из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего впечатления, производимого изделием на потребителя.

Оценка существенности признаков промышленного образца и признаков, обусловленных исключительно технической функцией изделия, осуществляется специалистами, обладающими навыками восприятия внешнего вида изделий определенного назначения. Выявление признаков, обусловленных исключительно технической функцией изделия, требует также технических знаний в той области, к которой относится промышленный образец <1>. Эти навыки вырабатываются при изучении аналогового ряда промышленных образцов.

<1> Рекомендации по выявлению признаков внешнего вида изделия, обусловленных исключительно технической функцией изделия, приведены выше в части настоящего параграфа, относящейся к проверке наличия признаков, обусловленных исключительно технической функцией изделия (подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ).

Аналогами промышленного образца являются решения изделий сходного внешнего вида и сходного назначения, в том числе идентичного назначения, известные из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Например, для того, чтобы выявить существенные признаки внешнего вида фары и признаки, обусловленные исключительно технической функцией фары, необходимо из всех аналогов, найденных в результате информационного поиска, выбрать сходные по внешнему виду фары - аналоги и исследовать их внешний вид.

При определении совокупности существенных признаков, в отношении которой проводится проверка новизны и оригинальности промышленного образца, во внимание принимаются только изображения внешнего вида изделия, представленные в составе документов заявки на дату ее подачи, т.е. притязания заявителя, нашедшие отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Если заявителем в составе документов заявки представлен словесный перечень существенных, по мнению заявителя, признаков промышленного образца, этот перечень рассматривается в качестве мнения заявителя, имеющего информационное значение. Такой перечень не рассматривается как документ, имеющий правоустанавливающее значение <1>.

<1> До внесения изменений в ГК РФ в 2014 г. перечень существенных признаков промышленного образца имел правоустанавливающее значение. Перечень являлся документом, определяющим вместе с описанием объем правовой охраны промышленного образца. Признаки, включенные в перечень, выполняли роль указателя существенных признаков промышленного образца на изображениях. Составленный заявителем перечень принимался во внимание в соответствии с ГК РФ при оценке новизны (ст. 1352 ГК РФ) и при установлении факта использования промышленного образца (ст. 1358 ГК РФ). Патенты, выданные по заявкам, поданным до даты введения в действие Закона N 35-ФЗ, содержат перечни существенных признаков промышленного образца.

Признаки, нашедшие отражение только на чертежах, схемах или конфекционных картах, во внимание в качестве существенных признаков промышленного образца также не принимаются.

Признаки промышленного образца, обусловленные исключительно технической функцией изделия, при проверке новизны и оригинальности во внимание не принимаются.

Содержание применяемого при проверке новизны и оригинальности понятия **"общедоступные сведения"** раскрывается в подзаконных актах, регламентирующих правила рассмотрения заявок на промышленные образцы <1>.

<1> Пункт 54 Правил ПО.

Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым может

ознакомиться любое лицо.

Условие новизны, как оно сформулировано в ГК РФ, принято называть "абсолютной мировой новизной", так как сведения включаются в число общедоступных независимо от территории происхождения источника информации, в котором эти сведения приведены.

Таковыми источниками могут являться опубликованные патенты, свидетельства, другие документы, удостоверяющие права на промышленные образцы, выданные в любой стране мира, издательская и печатная продукция, в том числе каталоги выставок, опубликованные в каком-либо государстве мира, и другие источники информации.

Для целей оценки новизны и оригинальности принципиальное значение имеет дата включения источника информации в круг общедоступных сведений, поскольку во внимание принимаются только те общедоступные сведения, дата включения которых предшествует дате приоритета промышленного образца.

Даты включения источников информации в круг общедоступных сведений устанавливаются подзаконными актами в зависимости от их вида. Так, например, датой, определяющей включение патентных документов в общедоступные сведения, является дата публикации сведений о выдаче патента. Отечественные печатные издания включаются в общедоступные сведения с даты их подписания в печать, материалы диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - с даты их поступления в библиотеку, и т.д. <1>.

<1> Пункт 55 Правил ПО.

Дата приоритета устанавливается по правилам, приведенным в ст. ст. 1381 и 1382 ГК РФ, если она не была установлена ранее при проверке способности промышленного образца ввести в заблуждение потребителя (подп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ).

При учете источников информации в связи с оценкой новизны и оригинальности промышленного образца, как и в случае изобретений и полезных моделей, принимается во внимание положение ГК РФ, устанавливающее так называемый льготный период, предшествующий подаче заявки на промышленный образец, в течение которого информация о сущности промышленного образца может быть раскрыта без потери его патентоспособности (п. 4 ст. 1352 ГК РФ). Для промышленных образцов этот период составляет 12 месяцев в отличие от периода для изобретений, для которых данный срок равен шести месяцам. С учетом различия в сроках пояснения, касающиеся льготного периода для изобретений, применимы в отношении промышленных образцов.

Отдельную группу источников информации, учитываемых при проверке новизны и оригинальности промышленного образца, составляют поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и заявки на государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, которые имеют более раннюю дату приоритета, чем заявка на промышленный образец.

Информация о промышленном образце, содержащаяся в таких заявках на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, учитывается с даты приоритета, установленного по соответствующей заявке.

Заявки на промышленные образцы, поданные другими лицами и имеющие более раннюю дату приоритета, учитываются при проверке новизны с целью предупреждения двойного патентования промышленного образца, т.е. выдачи двух патентов на два идентичных промышленных образца (фактически на один и тот же промышленный образец) с разными датами приоритета разным лицам.

Заявки на изобретения и полезные модели, поданные другими лицами и имеющие более раннюю дату приоритета, также учитываются в целях предупреждения двойного патентования, так как заявка на изобретения или полезную модель может быть преобразована в заявку на промышленный образец (ст. 1379 ГК РФ).

Учет заявок на промышленные образцы с более ранним приоритетом при оценке оригинальности промышленного образца нацелен на предупреждение выдачи патента на промышленный образец, производящий такое же общее впечатление, как ранее заявленный промышленный образец, так как в результате патентования двух таких промышленных образцов на имя разных лиц потребитель может быть введен в заблуждение.

Учет заявок на товарные знаки и знаки обслуживания также нацелен на предупреждение выдачи патента на промышленный образец, способный ввести в заблуждение потребителя.

Это регулирование корреспондирует с положением подп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ. Отличие состоит в том, что при проверке новизны и оригинальности противопоставляются только те заявленные на регистрацию товарные знаки и знаки обслуживания, которые являются аналогами промышленного образца, т.е. объектами, имеющими назначение, совпадающее или сходное с утилитарным назначением изделия, к которому относится проверяемый промышленный образец.

На практике такие ситуации наиболее вероятны в случае, если в заявке на товарный знак испрашивается правовая охрана упаковки, этикетки, упаковочного листа или объемного товарного знака, например формы флакона для туалетной воды.

Для определения общедоступных сведений, с учетом которых должна осуществляться проверка новизны и оригинальности промышленного образца на стадии проверки новизны, проводится информационный поиск <1>.

<1> Правила проведения информационного поиска отражены в разд. V ч. II Руководства ПО.

Цель **информационного поиска** - выявление сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, релевантных заявленному промышленному образцу.

Для целей проверки новизны и оригинальности промышленного образца предметом поиска являются аналоги промышленного образца, признаки которых совпадают с признаками заявленного промышленного образца, представленного на изображениях внешнего вида изделия, или производят сходное впечатление.

Для целей оценки оригинальности информационный поиск может проводиться в отношении существенных признаков, которыми отличается заявленный промышленный образец от выявленного ближайшего аналога (дополнительный информационный поиск).

Информационный поиск проводится после установления приоритета промышленного образца.

В объем поиска как минимум включается патентная документация России, Германии, Великобритании, Испании, США, Франции, Японии и ВОИС с ретроспективой 15 лет.

Объем поиска может быть расширен, если, по мнению эксперта, есть вероятность выявления аналогов в патентных документах более раннего периода или в патентной документации других стран, не входящих в вышеуказанный минимум.

Информационный поиск проводится по базам данных патентных ведомств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по сайтам периодических изданий, сайтам производителей, другим сайтам, содержащим информацию об изделиях сходного назначения.

По результатам проведения информационного поиска в сети Интернет во внимание принимается информация, опубликованная ранее даты приоритета заявленного промышленного образца.

Если найденные в сети "Интернет" сведения не содержат даты публикации и отсутствует возможность установить дату их размещения в электронной среде, такие сведения не учитываются при установлении патентоспособности промышленного образца.

По результатам информационного поиска составляется отчет об информационном поиске, в который включаются сведения об источниках информации, содержащих релевантные промышленному образцу сведения.

Проверка новизны промышленного образца

Проверка новизны промышленного образца включает:

- 1) установление приоритета промышленного образца, если он не был установлен ранее;
- 2) проведение информационного поиска аналогов промышленного образца для целей проверки новизны и оригинальности, если поиск не был проведен ранее при оценке функциональности признаков (подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ);
- 3) сопоставительный анализ заявленного промышленного образца с выявленными в результате поиска ближайшими аналогами с целью определения существенных признаков проверяемого промышленного образца и признаков, обусловленных исключительно технической функцией изделия, которые не учитываются при проверке новизны и оригинальности промышленного образца (если они не были выявлены ранее);
- 4) выбор наиболее близкого аналога из числа аналогов, найденных в результате проведенного информационного поиска (прототипа);
- 5) сопоставительный анализ существенных признаков проверяемого промышленного образца (за исключением признаков, обусловленных исключительно технической функцией изделия) и признаков прототипа (т.е. сравнение двух промышленных образцов) и получение вывода о соответствии промышленного образца условию "новизна" либо о несоответствии этому условию.

Проверяемый промышленный образец признается не новым, если совокупность его существенных признаков (за исключением признаков, обусловленных исключительно технической функцией изделия) совпадает идентично с существенными признаками прототипа.

Примеры проверки промышленного образца на соответствие условию патентоспособности "новизна" (п. п. 1, 2 ст. 1352 ГК РФ) представлены ниже.

Примеры проверки промышленного образца на соответствие
условию патентоспособности "новизна"
(п. п. 1, 2 ст. 1352 ГК РФ)

Пример 1.

Промышленный образец "Диван", представленный на фиг. 1, был признан не соответствующим условию "новизна" в связи с известностью из общедоступных сведений до даты приоритета проверяемого промышленного образца, другого промышленного образца "Диван", представленного на фиг. 2.

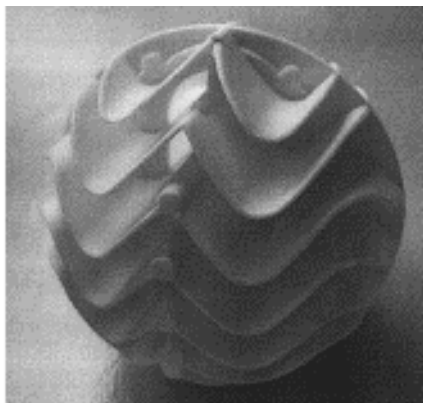


Фиг. 1. Заявленный промышленный образец "Диван"



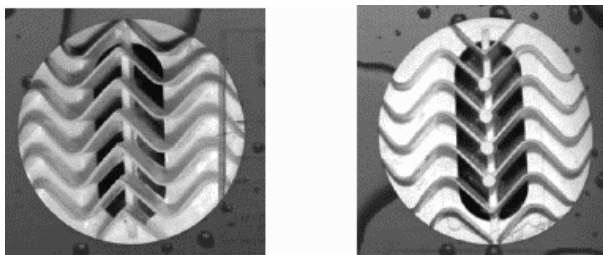
Фиг. 2. Прототип - промышленный образец "Диван"

Пример 2.



Промышленный образец "Элемент наполнителя для установки разделения жидкости и газа при очистке воды", представленный на фиг. 3, был признан не соответствующим условию "новизна" в связи с известностью из общедоступных сведений до даты приоритета проверяемого промышленного образца, другого промышленного образца "Элемент наполнителя для установки разделения жидкости и газа при очистке воды", представленного на фиг. 4, 5.

Фиг. 3. Заявленный промышленный образец "Элемент наполнителя для установки разделения жидкости и газа при очистке воды"



Фиг. 4, 5. Прототип - "Элемент наполнителя для установки разделения жидкости и газа при очистке воды"

Особенности проверки оригинальности

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, имеют творческий характер.

При проверке оригинальности используются результаты проведенного при проверке новизны поиска, выявленные аналоги и прототип, результаты оценки функциональности и существенности признаков.

Проверка оригинальности, как и проверка новизны, осуществляется в отношении существенных признаков промышленного образца, представленных на изображениях внешнего вида изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, при оценке оригинальности во внимание

не принимаются.

Проверка оригинальности проводится по основаниям, установленным п. 75 Правил ПО, и включает четыре этапа.

Примеры проверки оригинальности промышленных образцов в практике Роспатента <1> и Суда по интеллектуальным правам приведены ниже в примерах, иллюстрирующих практику применения условия патентоспособности промышленного образца "оригинальность".

<1> Пункты 262 - 299 Руководства ПО.

Первый этап.

Исследуются изображения внешнего вида изделия и определяется возможность отнесения промышленного образца к решениям, состоящим:

- в создании формы изделия в виде простой геометрической фигуры или тела типа круга, кольца, многоугольника, шара, конуса, пирамиды, призмы, параллелепипеда, тора и т.п. без внесения каких-либо изменений в эти геометрические фигуры или тела;

- повторении формы, свойственной изделиям определенного назначения, и (или) использовании другого материала, в частности, в целях имитации известного внешнего вида (например, изделие из полимерного (искусственного) материала, имитирующее изделие, традиционно выполняемое из дерева или других природных материалов);

- копировании внешнего вида известных изделий другого назначения (например, при разработке игрушки "автомобиль" скопировано решение внешнего вида известной модели автомобиля), архитектурных сооружений, природных объектов (например, в решении новогодней искусственной елки скопирован внешний вид природной ели) и т.п., без применения приемов стилизации и переработки; проведении при необходимости дополнительного поиска сведений об изделиях другого назначения;

- в составлении набора (комплекта) из известных в отдельности изделий без изменения их внешнего вида; проведении при необходимости дополнительного поиска сведений об изделиях, объединенных в набор (комплект).

Если в результате исследования сделан вывод о возможности отнесения промышленного образца к какому-либо из указанных решений, имеются основания для признания промышленного образца не соответствующим условию "оригинальность".

Второй этап.

Осуществляется сравнительный анализ общих впечатлений, производимых промышленным образцом и прототипом.

Сравнительный анализ проводится информированным потребителем. Под **информированным потребителем** понимается гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий (п. 75 Правил ПО).

При проверке оригинальности промышленного образца информированный потребитель должен сравнить общие впечатления, производимые проверяемым промышленным образцом и промышленным образцом - прототипом, найденным в результате информационного поиска. При этом информированный потребитель должен учесть степень свободы дизайнера промышленного образца, т.е. установить факторы, ограничивавшие возможности дизайнера при создании внешнего вида изделия (такие, например, как наличие признаков, обусловленных исключительно технической функцией изделия, в том числе в связи с требованиями стандартов, насыщенность аналогового ряда и др.).

Необходимость функциональных (технических) признаков в композиции промышленного образца обусловлена утилитарным назначением изделия, поэтому признаки внешнего вида изделия, обеспечивающие его функциональность, всегда должны в нем присутствовать, в то время как признаки, обеспечивающие внешнюю привлекательность (эстетичность) изделия, его эстетические особенности, могут отсутствовать либо существенно отличаться в изделиях одного и того же назначения. Чем выше "функциональность" изделия, тем большее количество функциональных признаков свойственно изделию данного вида, тем больше ограничены возможности дизайнера по созданию оригинального внешнего вида изделия, производящего принципиально новое общее впечатление. Это обстоятельство необходимо принимать во внимание при сравнении общих впечатлений, производимых промышленными образцами. При анализе функциональности учитываются выводы, полученные при проведении проверки обусловленности признаков промышленного образца технической функцией изделия (подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ).

Так, например, с точки зрения функциональности практически почти не ограничена степень свободы дизайнера - разработчика рисунка обоев, кафельной плитки, посуды. Возможности дизайнера по созданию внешнего вида этикеток ограничены размерами этикетки и необходимостью размещения доминирующего названия товара в композиции этикетки (например, для алкогольной продукции - название алкогольного продукта). При таких мало ограниченных возможностях дизайнера в создании нового внешнего вида изделия требования к наличию отличий в сравниваемых этикетках должны быть высоки.

Другим ограничивающим фактором является насыщенность аналогового ряда (многообразие форм). Чем больше разработано образцов внешнего вида изделия, тем труднее создать принципиально отличающийся образ, внешний вид изделия, производящий принципиально новое впечатление. Поэтому чем шире представлен ассортимент изделия на рынке, тем больше ограничены возможности дизайнера по созданию внешнего вида изделия, производящего новое, отличное от других промышленных образцов впечатление.

Государственные и международные стандарты, технологические регламенты и т.п. содержат разного рода требования, которые могут ограничивать степень свободы дизайнера <1>.

<1> Пункт 278 Руководства ПО.

Проверка оригинальности путем сравнения общих впечатлений, производимых двумя промышленными образцами, отличается от проверки новизны путем сравнения существенных признаков.

Для отрицания новизны промышленного образца необходимо, чтобы существенные признаки проверяемого промышленного образца совпадали с существенными признаками ближайшего аналога (были идентичны) (за исключением признаков, обусловленных исключительно технической функцией изделия).

Для отрицания оригинальности промышленного образца достаточно совпадений общих впечатлений, производимых промышленными образцами.

При выводе об отсутствии оригинальности сравниваемые существенные признаки двух промышленных образцов могут отличаться значительной проработкой.

Если в результате исследования сделан вывод о совпадении общих впечатлений, имеются основания для признания промышленного образца не соответствующим условию "оригинальность".

Если общие впечатления не совпадают, осуществляется сопоставительный анализ существенных признаков промышленного образца и прототипа, выявление композиционно связанных (самостоятельных) и отдельных существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец отличается от прототипа.

Третий этап.

Исследование возможности отнесения существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец отличается от прототипа, к изменениям, которые созданы за счет:

- изменения только размеров всего изделия (масштаба изделия) с сохранением всех остальных его признаков (форм, пропорций составляющих частей и (или) элементов, колористического решения и др.);
- изменения только цвета всего изделия, но не колористического решения;
- изменения только количества однотипных элементов без изменения структуры или системы их расположения в композиции внешнего вида изделия и без влияния этого изменения на эстетические особенности решения внешнего вида изделия.

Если в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, которые созданы с применением указанных приемов, имеются основания для вывода о несоответствии промышленного образца условию "оригинальность".

Четвертый этап.

Проведение дополнительного поиска в общедоступных сведениях композиционно связанных (самостоятельных) и отдельных существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец отличается от прототипа; сопоставительный анализ решений, выявленных в общедоступных сведениях с существенными признаками, которыми заявленный промышленный образец отличается от прототипа, и получение вывода о соответствии промышленного образца условию "оригинальность" либо о несоответствии этому условию.

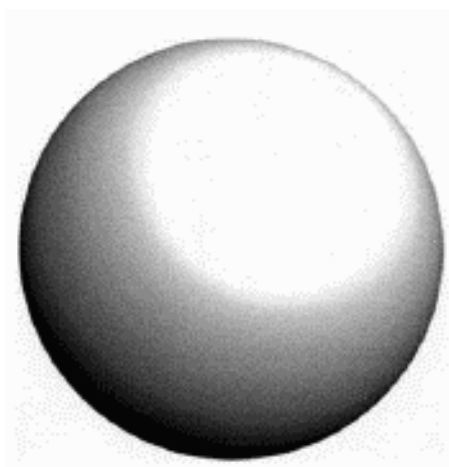
Если в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с композиционно связанными (самостоятельными) и отдельными существенными признаками, которыми заявленный промышленный образец отличается от прототипа, имеются основания для вывода о компилятивном характере решения внешнего вида и о несоответствии промышленного образца условию "оригинальность".

Примеры проверки промышленного образца на соответствие условию патентоспособности "оригинальность" (п. п. 1, 3 ст. 1352 ГК РФ) представлены ниже.

Примеры проверки промышленного образца на соответствие
условию патентоспособности "оригинальность"
(п. п. 1, 3 ст. 1352 ГК РФ)

Пример 1.

Заявлен промышленный образец "Пекарский колобок".



Фиг. 1. Заявленное изображение изделия "Пекарский колобок"

Заявленный промышленный образец был признан Роспатентом не соответствующим условию "оригинальность", так как относится к решениям внешнего вида изделия, состоящим в создании формы изделия в виде тела типа шара (подп. 2 п. 75 Правил ПО).

Пример 2.

Заявлен промышленный образец "Рисунок для линолеума".



Фиг. 2. Заявленное изображение изделия "Рисунок для линолеума"



Фиг. 3. Известный рисунок пола из натурального дерева

Заявленный промышленный образец был признан Роспатентом не соответствующим условию "оригинальность", так как относится к решениям внешнего вида изделия, состоящим в использовании другого материала, в частности, в целях имитации известного внешнего вида (например, изделие из полимерного материала, имитирующее изделие, традиционно выполняемое из дерева) (подп. 2 п. 75 Правил ПО).

Пример 3.

Заявлен промышленный образец "Уменьшенная модель автомобиля", относящегося к классу МКПО 21 - 01 "Игры и игрушки".



Фиг. 4. Заявленное изображение изделия "Уменьшенная модель автомобиля", относящегося к классу МКПО 21-01 "Игры и игрушки"



Фиг. 5. Копируемая модель - Автомобиль как транспортное средство, относящееся к классу МКПО 12-08 "Легковые и грузовые автомобили, автобусы"

Заявленный промышленный образец был признан Роспатентом не соответствующим условию "оригинальность", так как относится к решению внешнего вида изделия, состоящим в копировании внешнего вида известных изделий другого назначения (п. 75 Правил ПО).

В случае если решение внешнего вида изделия, заявленное в качестве промышленного образца, состоит в копировании внешнего вида известного изделия другого назначения (например, в копировании известной модели автомобиля при разработке игрушки), дополнительный информационный поиск проводится по классам МКПО, к которым предположительно относится известное решение и заявленный промышленный образец.

В отношении заявленного промышленного образца "Уменьшенная модель автомобиля" поиск проводится по двум классам МКПО:

21 - 01 - "Игры и игрушки", где содержатся в том числе уменьшенные модели автомобилей;

12 - 08 - "Легковые и грузовые автомобили, автобусы".

В случае если промышленный образец состоит в копировании внешнего вида изделия другого назначения, при проверке соответствия заявленного промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" учитывается в том числе наличие у заявителя права на дизайн изделия другого назначения.

Промышленный образец признается не соответствующим условию патентоспособности "оригинальность", если решение внешнего вида изделия другого назначения скопировано без применения приемов стилизации и переработки и права на дизайн изделия другого назначения принадлежат другому

лицу.

Пример 4.



Фиг. 6. Заявленный промышленный образец "Счетчик воды"

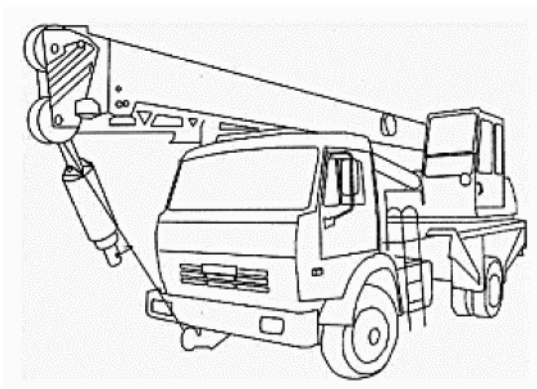


Фиг. 7. Прототип "Счетчик воды"

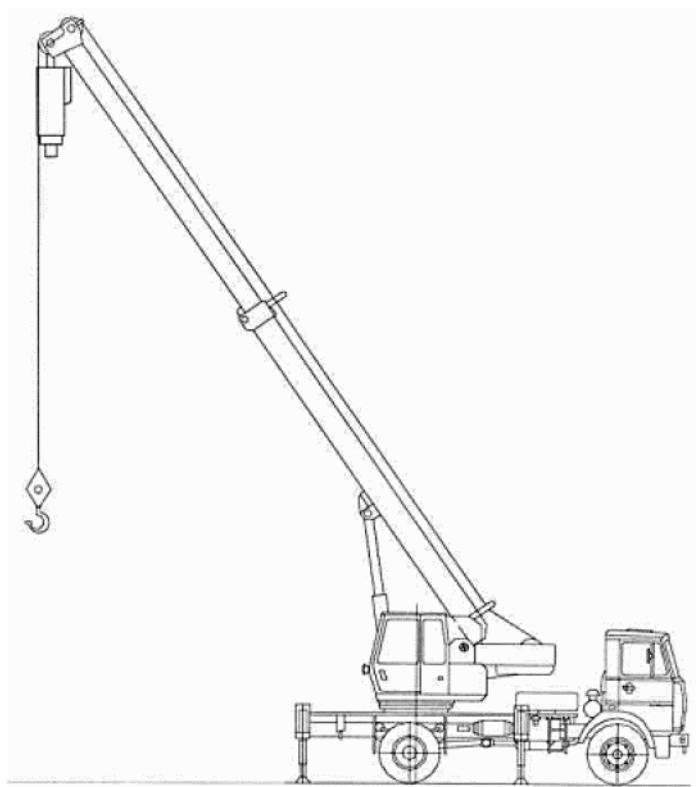
Заявленный и противопоставленный промышленные образцы производят на информированного потребителя одинаковое общее впечатление. Незначительные отличия в решениях внешнего вида не являются существенными признаками промышленного образца. Заявленный промышленный образец был признан не соответствующим условию патентоспособности "оригинальность".

Пример 5.

В результате рассмотрения возражения против выдачи патента N 100654 на промышленный образец "Буровая машина на базе автокрана", мотивированного несоответствием указанного промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность", Роспатентом был проведен сравнительный анализ промышленного образца по оспариваемому патенту и промышленного образца по противопоставленному патенту N 45943 на промышленный образец "Автомобильный кран".



Фиг. 8. Запатентованный промышленный образец "Буровая машина на базе автокрана"



Фиг. 9. Запатентованный промышленный образец
"Буровая машина на базе автокрана"



Фиг. 10. Противопоставленный промышленный образец по патенту
N 45943 на промышленный образец "Автомобильный кран"

При оценке оригинальности был сделан вывод о том, что общее впечатление, производимое промышленным образцом по оспариваемому патенту, совпадает с общим впечатлением, производимым промышленными образцами по противопоставленному патенту.

Внешний вид сравниваемых изделий формируется одинаковой композицией основных формообразующих элементов, в состав которой входят размещаемые на грузовом автомобильном шасси кабины водителя и механика, массивная телескопическая стрела с гидроупором, а также рабочий орган, консольно подвешенный при помощи блоков на телескопической стреле и закрепленный на бампере. В формировании общего зрительного впечатления участвует и конфигурация упомянутых элементов.

Проведенный анализ показал, что при сходстве большинства существенных признаков решение внешнего вида изделия по оспариваемому патенту имеет ряд несущественных отличий от решения

внешнего вида изделия по противопоставленному патенту, в том числе:

- на капоте кабины водителя отсутствуют осветительные приборы, а также имеются незначительные отличия в рисунке решетки радиатора:



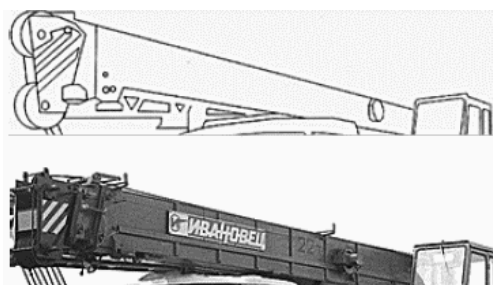
Фиг. 11, 12

- отсутствует перегородка, разделяющая лобовое стекло на две части:



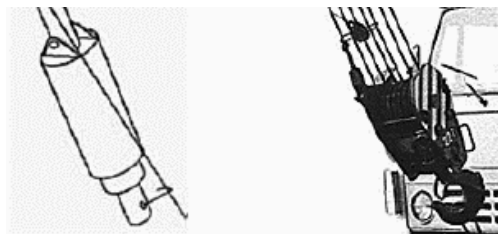
Фиг. 13, 14

- отсутствует проработка боковой поверхности крановой телескопической стрелы, против оформления этой поверхности табличкой, имеющими незначительный рельеф, а также продольными и поперечными ребрами:



Фиг. 15, 16

- рабочий орган выполнен в форме цилиндра с небольшим крюком на нижнем конце, против выполнения рабочего органа в форме равнобедренной треугольной призмы с массивным крюком на нижнем конце:



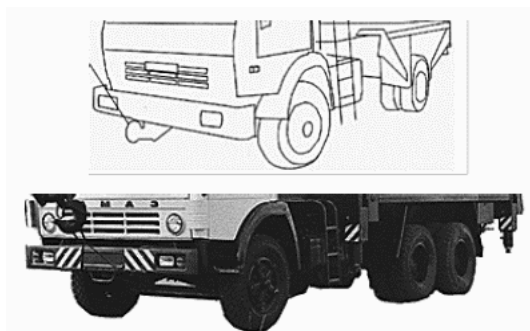
Фиг. 17, 18

- подвес рабочего органа к блокам телескопической стрелы схематично обозначен тремя линиями, против выполнения такого подвеса на семи прямолинейных тросах:



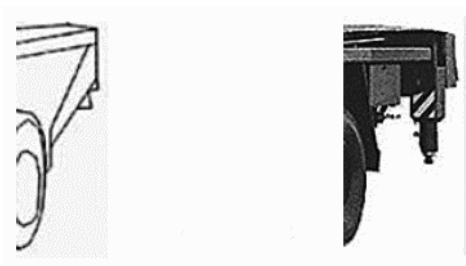
Фиг. 19, 20

- количество колесных осей в заднем свесе грузового автомобильного шасси:



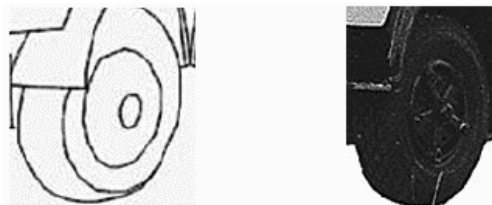
Фиг. 21, 22

- выносные опоры отмечены лишь схематично, против проработанной прямоугольной вертикально ориентированной формы с цилиндрическим выступом:



Фиг. 23, 24

- колесные диски и шины изображены схематично без проработки деталей, против изображения с проработанным протектором шин и рельефом лицевой поверхности дисков:



Фиг. 25, 26

Выявленные отличия не оказывают существенного влияния на общее впечатление, производимое сравниваемыми промышленными образцами, и являются несущественными признаками промышленного образца.

На основании изложенного был сделан вывод о несоответствии промышленного образца по

оспариваемому патенту условию патентоспособности "оригинальность".

По результатам рассмотрения возражения было принято решение Роспатента удовлетворить возражение, патент Российской Федерации на промышленный образец N 100654 признать недействительным полностью.

Пример 6.

Модельный пример.



Фиг. 27. Заявленный промышленный образец
"Стул" (цвет светлого дерева)

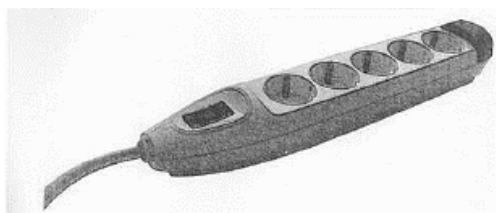


Фиг. 28. Прототип - решение внешнего вида изделия
"Стул" (цвет черный)

Заявленный промышленный образец не соответствует условию "оригинальность" (подп. 3 п. 75 Правил ПО), поскольку совокупность его существенных признаков отличается от совокупности существенных признаков известного решения того же назначения особенностями, признаками, которые созданы только за счет изменения цвета всего изделия.

Пример 7.

Заявлен промышленный образец "Удлинитель-разветвитель".



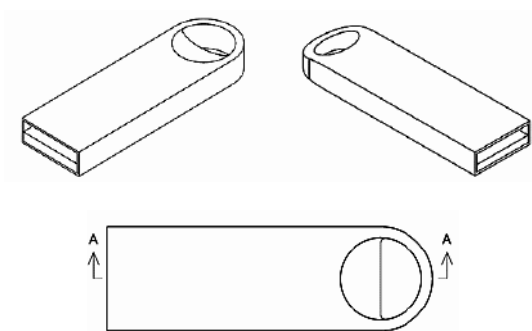
Фиг. 29

В результате информационного поиска был выявлен прототип - изделие, которое отличается от заявленного промышленного образца только количеством однотипных розеток.

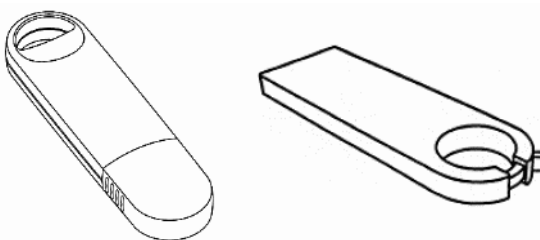
Увеличение количества однотипных элементов в заявленном промышленном образце без изменения системы их расположения в композиции решения внешнего вида изделия не приводит к изменению эстетических особенностей этого решения по сравнению с выявленным аналогом.

Заявленный промышленный образец, решение внешнего вида которого создано за счет изменения только количества однотипных элементов, был признан не соответствующим критерию патентоспособности "оригинальность".

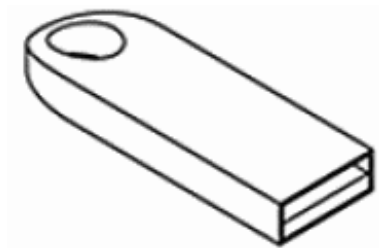
Пример 8.



Фиг. 30 - 32. Заявленный промышленный образец "Носитель информации"



Фиг. 33, 34. Ближайший аналог - флеш-накопитель



Фиг. 35. Дополнительная ссылка

Заявленный промышленный образец отличается от прототипа наличием частично закрытого отверстия, предназначенного для крепления изделия в качестве брелока.

В результате информационного поиска в качестве ближайшего аналога выявлено решение внешнего вида изделия того же назначения и выявлены существенные признаки, отличающие заявленный промышленный образец от ближайшего аналога. К отличительным существенным признакам относятся признаки, выраженные в частично скошенном корпусе заявленного промышленного образца и в наличии отверстия для крепления изделия.

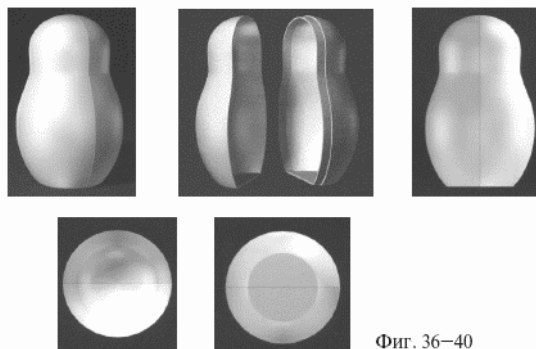
Известность отличительных признаков установлена на основании иных аналогов, выявленных в результате поиска, решения внешнего вида которых содержат признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками заявленного промышленного образца.

Таким образом, была установлена известность всех существенных признаков заявленного промышленного образца, что позволило сделать вывод о его компилятивном характере и несоответствии условию патентоспособности "оригинальность".

Пример 9.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2017 г. по делу N СИП-466/2017.

Оспариваемый патент на промышленный образец N 91228 "КОРОБКА ДЛЯ ЧАЯ".



Фиг. 36–40



Противопоставленный Промышленный образец
«ШКАТУЛКА» по патенту № 38014.

Фиг. 41

Установив совокупность обстоятельств по делу, суд соглашается с выводом Роспатента о том, что особенности исполнения формы шкатулки и коробки для чая по патентам на промышленные образцы N 38014 и N 91228 хотя и просматриваются, но не являются достаточно выразительными.

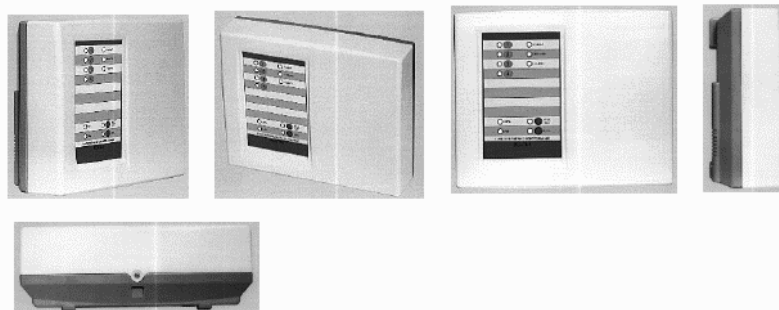
Таким образом, промышленный образец по оспариваемому патенту N 91228 не отличается по общему зрительному впечатлению, производимому внешним видом шкатулки по патенту N 38014.

Исходя из изложенного, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что промышленный образец по патенту Российской Федерации N 91228 не соответствует условию патентоспособности "оригинальность" и его регистрация противоречит требованиям п. 2 ст. 1352 ГК РФ.

Пример 10.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 октября 2015 г. по делу N СИП-375/2015.

Патент N 86582. Промышленный образец "ПРИБОР ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ (МКПО: 10-05, 10-06)".



Фиг. 42 - 46

Довод заявителя о том, что товарные накладные не являются общедоступными источниками информации, в связи с чем прибор ВЭРС-ПК4 не может быть признан ближайшим аналогом для оспариваемого промышленного образца, судом не принимается по следующим причинам.

Согласно подп. (2) п. 23.3 Регламента ПО 2008 г. датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, в частности, является для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Таким образом, товарные накладные подтверждают, что ближайший аналог оспариваемого промышленного образца стал известен в результате его использования, выразившегося во введении его в гражданский оборот. Установленной датой введения изделия в гражданский оборот может считаться дата его первой продажи, установленная в товарных накладных.

В связи с изложенным довод заявителя о том, что прибор ВЭРС-ПК4 не может быть признан ближайшим аналогом для оспариваемого промышленного образца, является необоснованным.

Внешний вид промышленного образца по оспариваемому патенту производит такое же общее зрительное впечатление, которое производит внешний вид прибора ВЭРС-ПК4. Сравнимые изделия (представленные на изображениях) сходны до степени смешения (эффект имитации внешнего вида известного решения), поскольку конструкция, форма, пропорции, геометрия, состав и пластическая проработка элементов изделий характеризуются одинаковыми совокупностями доминантных (существенных) признаков, формирующими одинаковое зрительное впечатление.

С учетом изложенного суд полагает, что оспариваемое решение Роспатента от 20 апреля 2015 г. соответствует закону, в связи с чем оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Пример 11.

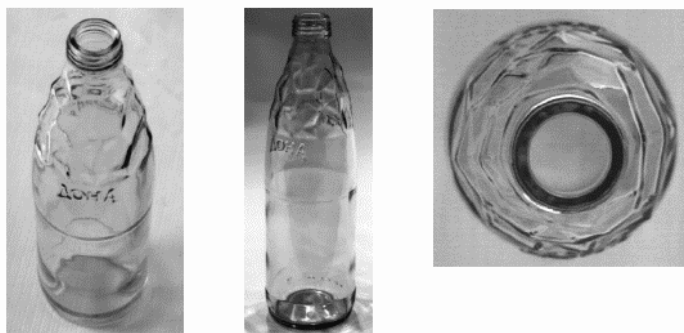
Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 августа 2016 г. по делу N СИП-333/2016.

Общество обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об удовлетворении возражения против выдачи патента N 81157 на промышленный образец "Бутылка".

Оспариваемое решение обусловлено несоответствием спорного промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность".

Суд в удовлетворении требований отказал, поскольку в материалах возражения третьего лица были приведены сведения о художественно - конструкторских решениях, которые содержат признаки,

совпадающие с вышеуказанными отличительными существенными признаками спорного промышленного образца. При этом данные признаки обуславливают в известных решениях наличие эстетических и (или) эргономических особенностей, присущих в своей совокупности решению по оспариваемому патенту, которое имеет соответственно компилятивный характер.



Фиг. 47 - 49

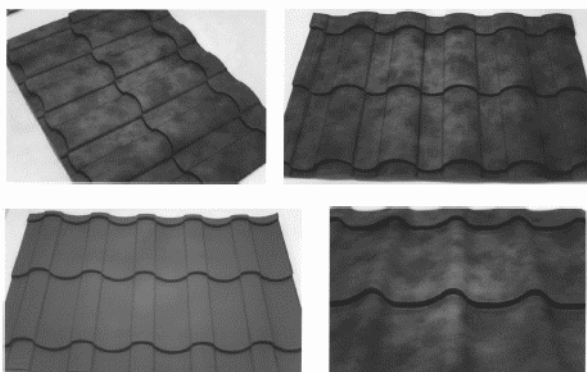
Пример 12.

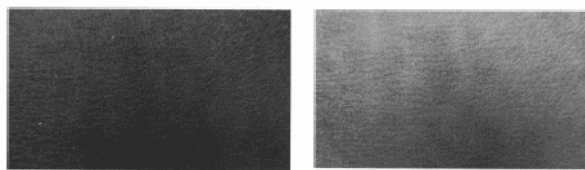
Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2017 г. по делу N СИП-524/2017.

Общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об удовлетворении возражения и признании патента Российской Федерации на промышленный образец недействительным, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности "оригинальность", установленному п. 3 ст. 1352 ГК РФ, поскольку сведения о дизайне (существенных признаках) промышленного образца (металлочерепицы) были опубликованы в общедоступных источниках до даты приоритета этого образца.

Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о правомерности выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом решении, согласно которым существенные признаки, характеризующие решение внешнего вида металлочерепицы по спорному патенту, включенные в перечень существенных признаков и отображенные (идентифицируемые) на изображении изделия, не обуславливают творческий характер особенностей промышленного образца по оспариваемому патенту (подп. 2.3 п. 22.5.5 Административного регламента), поскольку все существенные признаки промышленного образца известны из опубликованных до даты его приоритета общедоступных источников информации.

Патент N 92973. Промышленный образец "Металлочерепица".





Фиг. 50 - 55

Пример 13.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 марта 2017 г. по делу N СИП-30/2017.

Общество обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны патенту на промышленный образец "Плинтус потолочный".

Исковые требования общество мотивировало тем, что сведения о дизайне потолочного плинтуса были известны до даты приоритета оспариваемого промышленного образца, кроме того, представленные с возражением документы подтверждают несоответствие спорного промышленного образца не только критерию патентоспособности "новизна", но и критерию патентоспособности "оригинальность", поскольку в потолочном плинтусе по оспариваемому патенту отсутствуют существенные признаки, обуславливающие творческий характер изделия.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд отметил, что обществом не были представлены какие-либо документы, свидетельствующие о наличии сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета спорного промышленного образца, о существовании изделия, обладающего тождественной или сходной совокупностью существенных признаков с признаками, присущими спорному промышленному образцу и на основании которых можно было бы опорочить новизну оспариваемого патента либо творческий характер запатентованного изделия.

Патент N 75862. Промышленный образец "Плинтус потолочный".



Фиг. 56

Пример 14.

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 апреля 2016 г. по делу N СИП-440/2015.

Компания обратилась в суд с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об удовлетворении возражения против выдачи патента на промышленный образец, мотивированное несоответствием группы промышленных образцов "Бутылка (два варианта)" условию патентоспособности "оригинальность" и наличием в перечне существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту признаков, отсутствующих на изображениях изделий на дату подачи заявки.

Решением Суда по интеллектуальным правам, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам, заявление удовлетворено.

Суд признал группу промышленных образцов по патенту на промышленный образец соответствующей условию патентоспособности "оригинальность", а решение Роспатента не соответствующим положениям п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-1 и нарушающим права и интересы заявителя ввиду следующего.

Оценив перечень существенных признаков изделий в совокупности с их внешним видом, проведя сравнение спорной группы промышленных образцов и противопоставленных им решений, суд пришел к выводу об отсутствии визуального сходства между известными из противопоставленных источников бутылок и бутылок по первому и второму варианту спорного патента и, как следствие, о несовпадении общего зрительного впечатления.

Судом отмечено, что существенные признаки, включенные в перечень, исходя из того, как они визуализируются на изображениях, позволили выявить заметные различия в их дизайнерских решениях и установить наличие отличительных идентифицирующих признаков, обусловленных особенностями композиционных приемов, разницей в подходе к силуэту и эргономике бутылок. Указанные отличия позволили суду идентифицировать противопоставляемые изделия и с учетом степени свободы дизайнера в данном сегменте изделий признать творческий характер выявленных особенностей спорной группы промышленных образцов.

Принятие решения по заявке

Если в ходе формальной экспертизы или экспертизы по существу установлено, что имеются препятствия для дальнейшего проведения экспертизы, заявителю направляется запрос с предложением представить необходимые документы и ответы на вопросы. Порядок ведения переписки с заявителем в таком случае идентичен порядку ведения переписки по заявкам на изобретения и полезные модели. Если заявитель не представляет ответ на запрос в установленный срок, по заявке принимается решение о признании ее отозванной, т.е. производство по заявке прекращается.

В ходе рассмотрения заявки на промышленный образец заявителем могут подаваться различные ходатайства и заявления. Рассмотрение таких документов осуществляется в таком же порядке, как и по заявке на изобретение или полезную модель.

Если в результате проверки патентоспособности промышленного образца получен вывод о соответствии промышленного образца всем требованиям и условиям патентоспособности, по заявке принимается решение о выдаче патента с объемом правовой охраны, определяемым совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, сведения о которых приводятся в решении о выдаче патента.

Если в процессе экспертизы заявки на промышленный образец по существу установлено, что промышленный образец не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, предусмотренных ГК РФ, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента. Перед принятием решения об отказе запрашивается мнение заявителя по мотивам предполагаемого отказа. Доводы заявителя в случае их обоснованности могут изменить предварительный вывод о непатентоспособности промышленного образца.

Решение о выдаче патента или об отказе в выдаче патента принимается с учетом доводов заявителя.

Предоставление государственной услуги по выдаче патента завершается направлением заявителю решения Роспатента об отказе в выдаче патента по указанной заявке и заключения с обоснованием принятого по заявке решения.

Вопросы по теме

1. Какой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предоставляет государственные услуги по государственной регистрации изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, ведет соответствующие государственные реестры и выдает патенты?

2. Кому может принадлежать право на получение патента?

3. Какие документы должна содержать заявка на изобретение, полезную модель, промышленный образец?

4. Что удостоверяет патент на изобретение, полезную модель и промышленный образец и какие

преимущества он дает патентообладателю?

5. Какое значение имеет формула изобретения, полезной модели, прилагаемая к патенту, для патентообладателя и третьих лиц?

6. Какое значение имеют изображения внешнего вида изделия, прилагаемые к патенту, для патентообладателя и третьих лиц?

7. В чем выражается сущность изобретения, полезной модели и какой результат называется техническим?

8. Какие требования предъявляет ГК РФ к формуле изобретения?

9. Какие требования предъявляет ГК РФ к описанию изобретения, полезной модели?

10. Зачем введено в законодательство требование достаточности раскрытия изобретения, полезной модели в документах заявки на изобретение, полезную модель?

11. Какие промышленные образцы могут ввести потребителя изделия в заблуждение и могут ли быть запатентованы такие промышленные образцы?

12. При соблюдении какого условия в промышленный образец может быть включена официальная государственная или международная символика?

13. Раскройте понятие "информированный потребитель" и его роль при проверке оригинальности промышленного образца.

14. Раскройте понятие "специалист в данной области техники" и его роль при проверке достаточности раскрытия изобретения, полезной модели в документах заявки.

Рекомендуемая литература

Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М.: Прогресс, 1971.

Достаточность сведений, представляемых в материалах заявки, для оценки соответствия изобретения в области химии и медицины условиям патентоспособности: Методические рекомендации / А.А. Полякова, Е.А. Уткина. М.: ПАТЕНТ, 2007.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 2018. С. 411 - 595.

Особенности определения патентоспособности изобретений, относящихся к органическим соединениям / Е.Н. Лубяко, А.А. Полякова, Е.А. Уткина. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.

Охрана графического дизайна законодательством о промышленных образцах в России и за рубежом: Сб. обзоров / Под ред. О.Л. Алексеевой. М.: Патент, 2009.

Патентная экспертиза за рубежом / И.В. Полонская и др.; Под ред. И.В. Полонской. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2012.

Патентная формула США: теория и практика построения: Учеб. пособие. М.: ВНИИПИ, 1997.

Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. д. ю. н., проф. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017.

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 апреля 2016 г. по делу N СИП-440/2015.

Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2015 г. N C01-139/2015 по делу N СИП-926/2014, от 4 июня 2015 г. N C01-309/2015 по делу N СИП-979/2014; решение Суда по интеллектуальным правам от 2 июня 2015 г. по делу N СИП-26/2015.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2017 г. по делу N СИП-466/2017.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 октября 2015 г. по делу N СИП-375/2015.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 марта 2017 г. по делу N СИП-30/2017.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2017 г. по делу N СИП-524/2017.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 августа 2016 г. по делу N СИП-333/2016.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июля 2018 г. по делу N СИП-157/2018.

Руководства по экспертизе заявок на изобретения. М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2011.

Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата // Официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.rupto.ru>.

Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата // Официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.rupto.ru>.

Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата // Официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.rupto.ru>.

Глава 7. ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА

§ 1. Общие положения

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы <1> представляют собой результаты интеллектуальной деятельности, которые являются следствием целенаправленной творческой и интеллектуальной активности их авторов. Результаты интеллектуальной деятельности не существуют сами по себе: целью их создания является решение конкретной задачи, поэтому изобретения, полезные модели, промышленные образцы активно используются правообладателями в гражданском обороте.

<1> Далее в тексте настоящей главы изобретения, полезные модели и промышленные образцы для удобства будут совместно именоваться объектами промышленной собственности.

Комплекс правовых отношений, возникающих в связи с использованием в гражданском обороте объектов промышленной собственности, составляет содержание прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Прежде чем мы перейдем к детальному рассмотрению патентных прав, необходимо отметить один из основополагающих принципов патентного права - принцип территориальности.

Патентные права являются территориальными правами, а значит, их действие строго ограничено территорией того государства или региона <1>, на территории которого был выдан патент <2>. Другими словами, патентные права существуют только на территории той страны или региона, где заявителем была подана заявка на патент, в результате рассмотрения которой патентным ведомством было принято

решение о выдаче патента.

<1> В данном случае, когда мы говорим о регионе выдачи патента, прежде всего имеются в виду региональные патентные организации, которые выдают патент, действующий на территории всех стран, входящих в данную региональную организацию.

Таким образом, заявитель в данном случае путем подачи одной заявки получает один патент, действующий на территории всех стран, являющихся членами данной организации. Региональное патентование позволяет значительным образом сократить финансовые и временные издержки, связанные с получением патента в странах региона.

Примерами таких организаций являются, в частности, Патентный офис Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (The Gulf Cooperation Council Patent Office), патент которого действует на территории шести государств: Королевство Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, султанаты Оман и Бахрейн. Кроме того, путем подачи одной заявки на выдачу патента в Африканскую региональную организацию по интеллектуальной собственности заявитель получает патент, действующий на территории 19 государств, являющихся членами данной организации.

<2> Drahos P. The Universality of Intellectual Property Rights: Origins and Development' in Intellectual Property and Human Rights, World Intellectual Property Organization, Geneva, 1999, 13 - 41. P. 4.

При этом условия выдачи патента, принципы и правила осуществления патентных прав, прекращение срока действия патента, выдача дополнительного патента, а также иные вопросы, связанные с существованием патентных прав, будут также определяться и регулироваться законодательством того государства, на территории которого был выдан патент.

С практической точки зрения это означает, что, к примеру, патент Российской Федерации, выданный Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент), будет существовать и действовать только на территории Российской Федерации. При этом все правовые вопросы, связанные с реализацией прав в отношении данного патента, также будут регулироваться законодательством Российской Федерации.

Напротив, патент Германии, выданный Немецким ведомством по патентам и товарным знакам в соответствии с патентным законодательством Германии, будет действовать только на территории Германии. С учетом того что патент Германии предоставляет защиту только на территории Германии, по общему правилу любое другое лицо может без ограничения использовать данный объект патентования на территории любых других государств, за исключением Германии.

Необходимо отметить, что принцип территориальности является не просто теоретической конструкцией: он имеет важное практическое значение. Именно принцип территориальности определяет, на территории какого государства или региона существует патентная защита, а также то, законодательством какого государства регулируется "жизнь патента", включая, в частности, основания и порядок выдачи патента, а также реализацию и прекращение патентных прав <1>.

<1> В дальнейшем в рамках настоящей главы мы будем говорить об общих принципах патентных прав, характерных для законодательства большинства государств, останавливаясь отдельно на отечественном правовом регулировании. При этом в некоторых случаях будут приведены примеры из законодательства зарубежных государств.

Таким образом, при возникновении любой правовой ситуации, связанной с патентом, прежде всего необходимо получить ответ на вопрос о том, на территории какого государства или региона действует данный патент, и в зависимости от ответа на данный вопрос выбрать применимое законодательство <1>, в соответствии с положениями которого и должна быть разрешена правовая ситуация <2>.

<1> Патентное законодательство различных государств доступно в правовой базе WIPO Lex Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (<http://www.wipo.int/wipolex/ru/>).

<2> Без сомнения, в гражданском обороте возникают различные ситуации, связанные с патентными правами, в том числе осложненные иностранным элементом и имеющие место на территории различных государств. В этом случае выбор применимого права должен производиться с учетом принципов международного частного права. Однако даже в этом случае принцип территориальности патентных прав продолжает выполнять ключевую роль и влияет в том числе на выбор применимого права. По данному вопросу см.: **Sender Marta Pertegás**. Cross-border Enforcement of Patent Rights: An Analysis of the Interface Between Intellectual Property and Private International Law. Oxford University Press, 2002. P. 206; Fawcett James J. Intellectual Property and Private International Law. OUP Oxford, 2011; Th.C.J.A. van Engelen. Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property. Electronic Journal of Comparative Law. Vol. 14.3 (December 2010); Modiano Giovanna. International Patent Licensing Agreements and Conflict of Laws // 2 Nw. J. Int'l L. & Bus. 11 (1980).

Вместе с тем важность принципа территориальности патентных прав не означает, что нормы международных правовых актов в области интеллектуальной собственности не имеют значения. Напротив, международное правовое регулирование в области патентного права выполняет важную роль, несмотря на действие принципа территориальности.

В частности, основой правового регулирования патентных прав на международном уровне являются такие акты, как Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., Договор о патентной кооперации, подписанный в г. Вашингтоне 19 июня 1970 г., Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), Договор о патентном праве 2000 г. (включая Инструкцию и Административную инструкцию к Договору).

Вышеуказанные акты, устанавливая общую правовую основу для существования патентных прав на территории государств-членов, не содержат детального правового регулирования в отношении процедуры, условий возникновения и прекращения патентных прав. И такое положение дел является закономерным и понятным: международные правовые акты не могут и не должны регулировать вопросы национального законодательства. И международные правовые акты, и национальное патентное законодательство одинаково важны, но они призваны выполнять разные цели и задачи.

Именно поэтому в ст. 4bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности содержится важное правило о независимости патентов, в соответствии с которым патенты, заявки на которые поданы в разных странах Союза гражданами стран Союза, независимы от патентов, полученных на то же изобретение в других странах, входящих или не входящих в состав Союза.

Как отмечает профессор Георг Хендрик Христиан Боденхаузен в комментарии к тексту Парижской конвенции, данный принцип был включен в Парижскую конвенцию в 1900 г. на конференции по пересмотру текста Конвенции в Брюсселе <1>.

<1> Bodenhausem Georg Hendrik Christiaan. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as Revised at Stockholm in 1967. WIPO, 1968. P. 61.

Таким образом, уже в 1900 г. не возникало сомнений в том, что основное правовое регулирование, связанное с регулированием патентных прав, должно оставаться в исключительной компетенции национального законодателя. И принцип территориальности патентных прав является логическим следствием данного подхода.

Аналогичный подход закреплен и в другом международном акте - Договоре о патентном праве 2000 г. В частности, в ст. 2 (2) Договора указано, что ни Договор о патентном праве, ни Инструкция к нему не должны пониматься "как возможное ограничение права Договаривающейся Стороны предписывать по своему усмотрению требования применимого материального права в отношении патентов". Как видим, в

данном случае также прямо закреплена автономность национального законодательства по вопросам материального права в отношении патентов.

Таким образом, международно-правовые акты в области патентных прав выполняют важную системообразующую роль, связанную с закреплением общей правовой основы регулирования патентных прав, обязательной для всех государств-членов. С этой точки зрения международные акты выполняют роль минимального правового стандарта, обязательного для исполнения всеми государствами-членами, что является крайне важным, во-первых, для правовой определенности и транспарентности и, во-вторых, для гармонизации патентного права.

Содержание прав обладателя патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец

На международном уровне правовые нормы, посвященные содержанию прав на объекты промышленной собственности, содержатся в ст. 4ter Парижской конвенции, в ст. 28 Соглашения ТРИПС, посвященной характеристике исключительных прав, предоставляемых обладателю патента, а также в Договоре о патентном праве 2000 г.

В Российской Федерации содержание прав на объекты промышленной собственности нашло отражение в положениях ст. 1226 ГК РФ, посвященной интеллектуальным правам. В частности, в данной статье перечисляются виды интеллектуальных прав <1>, к которым относятся: 1) исключительное право; 2) личные неимущественные права; 3) иные права (право следования, право доступа и др.).

<1> Данилин С.Н., Борисов А.Н. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (постатейный). М.: Деловой двор, 2015; СПС "Гарант".

По своей сути содержание прав на результаты интеллектуальной деятельности не ограничивается указанными тремя видами интеллектуальных прав, образующими категорию интеллектуальных прав, перечисленных в ст. 1226 ГК РФ.

Помимо ст. 1226 ГК РФ, содержащей общую характеристику интеллектуальных прав и применимой ко всем результатам интеллектуальной деятельности, специальные нормы в отношении прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы содержатся в ст. ст. 1345, 1356 - 1358 ГК РФ.

Права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы образуют самостоятельный комплекс правомочий авторов и правообладателей результатов интеллектуальной деятельности.

С точки зрения экономического анализа права нормы ст. 1226 ГК РФ и специальные правила, посвященные содержанию прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, имеют экономическое обоснование: авторы результатов интеллектуальной деятельности получают от государства, гарантирующего защиту их интеллектуальных прав, вознаграждение за создание результата интеллектуальной деятельности <1>.

<1> Shavell Steven and Tanguy Van Ypersele. Rewards Versus Intellectual Property Rights // Journal of Law and Economics. October 2001. Vol. XLIV 44. P. 525.

По этой причине положения статей ГК РФ, регулирующие содержание прав на объекты промышленной собственности, приобретают иной, ориентированный на практику и гражданский оборот смысл: содержание прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы - это не просто набор теоретических конструкций в тексте ГК РФ, а практические правила, обеспечивающие получение экономической выгоды за создание результата интеллектуальной деятельности. Данный подход базируется на одной из основных теорий экономического анализа права - теории вознаграждения <1> (от англ. **reward theory**).

<1> Kenneth Ayotte, Henry E. Smith. Research Handbook on the Economics of Property Law. Edward Elgar Publishing, 2011. P. 106; IkechiMgbeoji. Global Biopiracy: Patents, Plants, and Indigenous Knowledge. UBC Press, 2014. P. 20; Geoffrey A. Manne, Joshua D. Wright Competition Policy and Patent Law under Uncertainty: Regulating Innovation. Cambridge University Press, 2011. P. 371.

§ 2. Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели или промышленного образца

Неимущественные права авторов в российском законодательстве именуются личными неимущественными правами (ст. 1226 ГК РФ). В зарубежной научной литературе данная категория прав также именуется моральными правами <1>, "неэкономическими правами" <2> (от англ. **"non-economic rights"**), что прямо указывает, во-первых, на отличие личных неимущественных прав от прав имущественных и, во-вторых, на неразрывную связь данной категории прав с личностью автора.

<1> Anthony A. D'Amato, Doris E. Long. International Intellectual Property Law. Kluwer Law International, 1997. P. 442; Griffiths J., U. Suthersanen. Not Such a "Timid Thing": The United Kingdom's Integrity Right and Freedom of Expression. OUP, 2005. P. 211.

<2> Mira T Sundara. Moral Rights in the Digital Age: New Possibilities for the Democratization of Culture. International review of law computers & technology. 2002. Vol. 16. N 2. P. 188.

Законодательное регулирование содержания личных неимущественных прав авторов

На международном уровне правовой основой существования личных неимущественных прав авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов является ст. 4ter Парижской конвенции, в которой содержится правило, согласно которому "изобретатель имеет право быть названным в качестве такового в патенте". В отечественном законодательстве правовое регулирование личных неимущественных прав авторов объектов промышленной собственности содержится в ст. ст. 1226, 1347 ГК РФ.

Правовое регулирование неимущественных прав авторов в Российской Федерации является весьма подробным. При этом в зарубежной научной литературе активно ведутся споры о необходимости выделения личных неимущественных прав применительно к объектам промышленной собственности <1>. Данная позиция основана на толковании положений Соглашения ТРИПС, которое является одним из основных международных соглашений, регулирующих отношения, возникающие по поводу объектов интеллектуальной собственности.

<1> Bronzo Nicolas. Le droit moral de l'inventeur. **Propriété Industrielle**. Juin 2013. P. 9 et s.

В соответствии со ст. 9.1 Соглашения ТРИПС отношения, касающиеся регулирования личных неимущественных прав авторов объектов промышленной собственности, прямо исключены из области правового регулирования Соглашения ТРИПС, несмотря на то что в ст. 4ter Парижской конвенции об охране промышленной собственности личные неимущественные права авторов изобретений закреплены.

При этом текст Соглашения ТРИПС должен соответствовать тексту Парижской конвенции (ст. 2 Соглашения ТРИПС). Однако исключение личных неимущественных прав авторов из области регулирования Соглашения ТРИПС понятно и объяснимо: Соглашение ТРИПС регулирует только аспекты, связанные с коммерческим оборотом объектов интеллектуальной собственности <1>. Именно по такому пути идет, к примеру, законодательство США, в котором отсутствует упоминание о личных неимущественных правах обладателей патентов <2>.

<1> Nuno Pires de Carvalho. The TRIPS Regime of Patent Rights. Kluwer Law International, 2010. P. 365 - 366.

<2> James S. Heller, Paul Hellyer, Benjamin J. Keele. The Librarian's Copyright Companion, Second Edition. William S. Hein & Co., Inc., 2012. P. 20; Henry C. Mitchell. The Intellectual Commons: Toward an Ecology of Intellectual Property. Lexington Books, 2005. P. 26.

Общая характеристика личных неимущественных прав авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов

Личные неимущественные права входят в категорию интеллектуальных прав и признаются за автором только в случаях, предусмотренных законом. Другими словами, "личные неимущественные права охраняются только в том случае, если соответствующими положениями части четвертой Кодекса о конкретном результате интеллектуальной деятельности, установлена охрана специально поименованных личных неимущественных и иных прав" <1>.

<1> Пункт 9.2 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (РГ. 2009. 22 апр.).

Данное указание законодателя не случайно и применимо к ситуациям, когда права на результат интеллектуальной деятельности возникают у юридического лица. Несмотря на то что в зарубежной научной литературе вопрос о наличии у юридических лиц личных неимущественных прав является дискуссионным <1>, в отечественной науке гражданского права общепринятым является подход, в соответствии с которым юридическое лицо не может иметь личных неимущественных прав <2>.

<1> Marcel Dellebeke, Otto Cramwinckel Uitgever. Copyright in Cyberspace: Copyright and the Global Information Infrastructure: Amsterdam, 1996. P. 229; Zweigert K. International Encyclopedia of Comparative Law: Instalment 37. Brill Archive. 2003. P. 190.

<2> Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: В 2 т. / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова; ИГИП РАН. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. Т. 2. Ч. III, IV ГК РФ; СПС "Гарант".

Таким образом, законодатель, прямо указывая в тексте ст. 1226 ГК РФ на возникновение личных неимущественных прав только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено законом, автоматически исключает ситуации, при которых личные неимущественные права могут возникнуть у юридического лица. Из этого следует важный практический вывод: в Российской Федерации только физическое лицо может обладать неимущественными правами <1>. Данный вывод был также подтвержден Судом по интеллектуальным правам <2>.

<1> Toshiko Takenaka. Intellectual Property in Common Law and Civil Law. Edward Elgar Publishing, 2013. P. 375.

<2> Решение СИП от 19 мая 2014 г. по делу N СИП-124/2014.

С точки зрения юридической техники нормы ст. 1226 ГК РФ выполняют роль общего правила, указывающего на то, что личные неимущественные права входят в категорию интеллектуальных прав. Специальные нормы, посвященные личным неимущественным правам в отношении объектов промышленной собственности, содержатся в подп. 2 п. 2 ст. 1345 ГК РФ, а также в ст. 1356 ГК РФ.

Дискуссия. В научной литературе существует позиция, в соответствии с которой возможность признания или отсутствия личных неимущественных прав автора зависит от

художественной ценности созданного творческого результата. Данная точка зрения основывается на том, что "не все объекты правовой охраны являются результатами творческой деятельности" <1>. По нашему мнению, указанный подход является спорным.

<1> Абрамова Е.Н., Сергеев А.П., Аверченко Н.Н. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Учебно-практический комментарий / Под ред. д. ю. н., проф. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. Ч. 4; СПС "Гарант".

За любым результатом интеллектуальной деятельности всегда стоит личность человека, создавшего соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Это означает, что результат работы данного человека в любом случае будет обладать творческой, индивидуальной составляющей, отличающей его от всех иных, уже существующих результатов интеллектуальной деятельности (в противном случае результат такой деятельности должен быть признан копированием уже существующего результата) <1>.

<1> May Christopher. The Global Political Economy of Intellectual Property Rights. 2nd ed: The New Enclosures. Routledge. P. 54.

Не вызывает сомнений то обстоятельство, что степень творчества, уровень креативности разных результатов интеллектуальной деятельности (например, произведения литературы и промышленного образца) разные. Однако признание данного факта само по себе не порочит творческой, индивидуальной составляющей любого результата интеллектуальной деятельности, даже в тех случаях, когда права на данный результат интеллектуальной деятельности принадлежат юридическому лицу, а личность автора остается неизвестной для участников оборота.

Отечественный законодатель выделяет только одно личное неимущественное право автора объекта промышленной собственности, а именно **право авторства**.

Дискуссия. Момент возникновения права авторства не урегулирован в тексте ГК РФ. При этом в научной литературе отсутствует единство по вопросу об определении момента возникновения права авторства на объект промышленной собственности <1>.

<1> Подробная информация о существующих в юридической литературе подходах к моменту определения права авторства доступна здесь: Городов О.А. Патентное право. 2-е изд. М.: Проспект, 2017; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: Учебно-практич. комментарий / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2015. Ч. 4; СПС "КонсультантПлюс").

Учитывая тот факт, что выдача патента является ключевым, правоустанавливающим фактом, момент возникновения права авторства на объект промышленной собственности может быть связан с предоставлением правовой охраны соответствующим объектам. В то же время автор изобретения, полезной модели и промышленного образца в обязательном порядке должен быть указан в заявке на выдачу патента, в связи с чем данный момент может быть связан с фактом подачи заявки в патентное ведомство. Однако нельзя забывать и о том, что сам творческий результат возникает гораздо раньше, а именно в момент создания объекта промышленной собственности, в связи с чем возникновение права авторства также можно связывать с моментом создания потенциально охраняемого результата интеллектуальной деятельности.

Так, по мнению В.А. Щербининой, право авторства возникает "естественным образом" в момент "объявления действительным творцом своего авторства на данный результат" <1>, а значит, право авторства не зависит от факта выдачи или невыдачи патента, так как "творение действительно принадлежит его творцу, но не в силу того, что это обстоятельство удостоверяет

или признает государство". По мнению автора, о возникновении права авторства можно говорить в том случае, когда одновременно соблюдаются следующие условия: 1) имела место деятельность, носящая творческий характер; 2) есть результат, выраженный в объективной форме; 3) известно лицо, осуществившее эту деятельность.

<1> Щербинина В.А. Право авторства на изобретение // Патенты и лицензии. 2006. N 11.

Напротив, по мнению В.А. Лапача, право авторства, являющееся субъективным гражданским правом, возникает в момент принятия решения о выдаче патента на объект промышленной собственности. Аргументируя свою позицию, В.А. Лапач соглашается с А.А. Пиленко и указывает на то, что до момента выдачи патента взаимоотношения заявителя с патентным офисом "имеют управленческую ("полицейскую") природу и, как следствие этого, субъективное гражданское право авторства здесь отсутствует" <1>.

<1> Лапач В.А. Интеллектуальная собственность и информация: вопросы соотношения с имуществом // Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. 2004.

Вместе с тем Кассационная коллегия Верховного Суда РФ указала, что право авторства "возникает у гражданина в силу самого факта создания его творческим трудом соответствующего результата творческой деятельности" <1>.

<1> Определение ВС РФ от 26 мая 2009 г. N КАС09-244 // Банк судебных решений (http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=263496).

На наш взгляд, при ответе на вопрос о том, с какого момента возникает право авторства на объект промышленной собственности, прежде всего необходимо принимать во внимание содержание права авторства, а также цель, которую преследовал законодатель, когда выделял право авторства в качестве личного неимущественного права обладателя патента на объект промышленной собственности.

Содержание права авторства заключается в том, что автор объекта промышленной собственности имеет право быть названным в качестве автора, а также требовать от других лиц такого признания. При этом юридическими последствиями признания права авторства за гражданином являются, во-первых, бессрочная охрана данного права государством, во-вторых, невозможность отказа от права авторства (такой отказ в случае его совершения является ничтожным и признается недействительным с момента его совершения) и, в-третьих, невозможность произвести отчуждение или передачу права авторства.

В течение жизни автора право авторства тесно связано с личностью автора, неразрывно следует за ним и прекращается только со смертью автора, включая невозможность перехода права авторства к другим лицам в порядке общего правопреемства. При этом, учитывая необходимость обеспечения общественных интересов, а также прав умершего автора, защита права авторства после его смерти может осуществляться любым заинтересованным лицом.

Чрезвычайно важным также является тот факт, что право авторства представляет собой правовую категорию, поименованную в тексте ГК РФ. Практическим следствием этого является то обстоятельство, что государство в лице уполномоченных органов государственной власти обязуется осуществлять защиту права авторства в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

В том случае, если предположить, что право авторства возникает с момента создания объекта промышленной собственности, возникает вопрос: должно ли и может ли государство в этом случае осуществлять защиту права авторства в отношении объекта промышленной собственности, патент на который не был выдан? На наш взгляд, следует дать отрицательный ответ на данный вопрос.

По нашему мнению, право авторства как правовая категория, закрепленная в тексте ГК РФ, возникает в момент принятия решения о выдаче патента. Одновременно с этим начинает работать закрепленный в ГК РФ механизм охраны права авторства.

До того момента, пока не была подана заявка на патент и не было принято положительное решение о его выдаче, с юридической точки зрения невозможно говорить о существовании самостоятельного права авторства на объект промышленной собственности в том смысле, в котором данное право упомянуто в подп. 2 п. 2 ст. 1345 ГК РФ.

В то же время не вызывает сомнения существование морального права лица называться автором объекта промышленной собственности даже в том случае, если заявка на патент не была подана или патентным ведомством было принято решение об отказе в выдаче патента.

При этом по своей правовой природе такое "моральное" право автора объекта промышленной собственности называться автором до момента принятия решения о выдаче патента имеет сходство с правом авторства на объекты авторского права.

Однако применительно к объекту промышленной собственности, где государственная регистрация объектов промышленной собственности имеет ключевое значение, такое "моральное" право авторства, строго говоря, не является правовой категорией патентного права, а значит, его защита не может осуществляться с применением мер государственного принуждения, что свидетельствует о том, что право авторства на объект промышленной собственности возникает в момент принятия решения о выдаче патента.

Вышеуказанный подход, на наш взгляд, соответствует и цели патентного права: обеспечить функционирование правоотношений, связанных и сопутствующих выдаче патента на объект промышленной собственности, включая защиту интересов автора объекта промышленной собственности, патентообладателей и общества в целом.

Необходимо отметить, что авторы изобретения, полезной модели, промышленного образца в обязательном порядке должны быть указаны в заявке на выдачу патента (п. 2 ст. 1375, п. 2 ст. 1376, п. 2 ст. 1377 ГК РФ, п. 210 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата <1>). Однако правильность указания авторов в заявке на патент Роспатентом не проверяется. Очевидные ошибки в указании авторов в патенте могут быть устранены в процессе административного производства.

<1> Приказ Министерства экономического развития РФ от 25 мая 2016 г. N 315 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата".

При этом у автора есть право отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке (п. 166 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата). Все споры, связанные с авторством, рассматриваются в судебном порядке.

Зарубежный опыт. В законодательстве зарубежных государств в отношении личных неимущественных прав авторов в тексте закона содержится, как правило, только одна норма, посвященная праву авторства на объект промышленной собственности, либо неимущественные права авторов объектов промышленной собственности никак не урегулированы в тексте закона. Последний подход в основном характерен для государств с общей системой права.

Например, в Законе Азербайджанской Республики "О патентах" <1> в п. 3 ст. 11 содержится указание на единственное личное неимущественное право автора патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец - право авторства. При этом законодателем в

отношении права авторства указано, что "авторское право является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно".

<1> Закон Азербайджанской Республики "О патентах" (с изм., внесенными по состоянию на 20 октября 2009 г.). Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=222692).

В ст. 62 "Моральное право" Патентного кодекса Италии <1> указано следующее: "Право быть признанным в качестве автора изобретения может быть реализовано изобретателем, и, после его смерти, его супругой(-ом) и его наследниками вплоть до наследников второй очереди, если таковых не имеется или в случае их смерти, его родителями и другими родственниками по восходящей линии, и, если таковых лиц не имеется или в случае их смерти, другими наследниками вплоть до наследников четвертой очереди".

<1> Codice della **proprietà** industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30). Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229339).

В патентном законодательстве Грузии, которое было сформировано под значительным влиянием итальянского и французского законодательства, вообще отсутствуют специальные правила о личных неимущественных правах авторов объектов промышленной собственности. При этом в ранее действовавшей редакции Патентного закона Грузии <1> в преамбуле содержалось упоминание о том, что "данный Закон регулирует исключительные и личные неимущественные права, связанные с созданием, правовой защитой и использованием объектов промышленной собственности - изобретений, полезных моделей и промышленных образцов".

<1> Патентный закон Грузии от 5 февраля 1999 г. Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности (<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ge/ge004en.pdf>).

В действующей редакции Патентного закона Грузии <1> данное уточнение отсутствует и правовое регулирование личных неимущественных прав авторов объектов промышленной собственности ограничивается п. "е" ст. 2 Патентного закона, посвященной основным определениям, используемым в тексте, в соответствии с которым изобретателем признается "гражданин, создавший изобретение при помощи творческого интеллектуального усилия".

<1> Патентный закон Грузии от 5 февраля 1999 г. (в ред. от 4 мая 2010 г., изменения внесены Законом N 3031). Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=208973).

Схожий с патентным законодательством Грузии подход представлен в Патентном законе Германии <1>. Единственное упоминание о личных неимущественных правах авторов содержится в § 6: "...право на патент принадлежит изобретателю или его правопреемнику". При этом в германской научной литературе указанные положения § 6 Патентного закона Германии толкуются как указывающие на наличие личного неимущественного права автора, которое принадлежит только автору изобретения - физическому лицу и является неотчуждаемым. Указанное право прежде всего проявляется в праве автора изобретения быть названным в качестве такого в изданиях, в которых официально должна быть опубликована заявка о патенте <2>.

<1> Patentgesetz (zuletzt **geändert** durch Gesetz vom 8. Oktober 2017). WIPO Lex (http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=461309).

<2> Matthias Pierson, Thomas Ahrens, Karsten Fischer. Recht des geistigen Eigentums: Patente, Marken, Urheberrecht, Design. Vahlen, 2011. S. 60; **Jürgen Ensthaler**. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Springer-Verlag, 2013. S. 129.

Аналогичный подход закреплен в ст. 17 Патентного закона Китайской Народной Республики <1>, в соответствии с которой "изобретатель или дизайнер имеет право быть указанным в патентных документах в качестве изобретателя или дизайнера" <2>.

<1> Patent Law of the People's Republic of China (as amended up to the Decision of December 27, 2008, regarding the Revision of the Patent Law of the People's Republic of China) (<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn028en.pdf>).

<2> China Intellectual Property Law Guide. Kluwer Law International, 2005. P. 80 - 720.

Таким образом, в отличие от ГК РФ, в законодательстве некоторых зарубежных государств личные неимущественные права либо вообще не упомянуты в тексте патентного закона, либо правовое регулирование неимущественных прав авторов объектов промышленной собственности ограничивается правилом о необходимости быть названным в качестве автора соответствующего изобретения.

§ 3. Исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец

Исключительное право занимает ключевое место среди интеллектуальных прав на объекты промышленной собственности. В тех случаях, когда используется словосочетание "правообладатель результата интеллектуальной деятельности", прежде всего имеется в виду лицо, которому принадлежит исключительное право на данный результат интеллектуальной деятельности. Другими словами, правообладатель - это то лицо, которое имеет право исключить всех и каждого из зоны своего правообладания, т.е. имеет защищенную правом возможность препятствовать нарушению своего исключительного права.

В отечественной юридической литературе широко распространен взгляд на двойную составляющую исключительного права: негативную (возможность исключить всех и каждого из зоны своей легальной монополии) и позитивную (возможность использовать результат интеллектуальной деятельности любым не запрещенным законом способом) <1>.

<1> См.: Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М., 1956. С. 22; Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2001; Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса РФ // СПС "Гарант".

Действительно, исключительное право - это прежде всего возможность исключить иных лиц из зоны своей легальной монополии. Данная позиция основывается на том, что использование результата интеллектуальной деятельности утратит всякий смысл, если правообладатель лишится возможности запрещать иным лицам использовать принадлежащий ему результат интеллектуальной деятельности. Наиболее ярко это проявляется в ситуации с блокирующими патентами (от англ. **blocking patents**), когда два схожих, но с юридической точки зрения независимых друг от друга патента фактически блокируют использование обоих результатов интеллектуальной деятельности, защищенных данными патентами. В этом случае возможность использовать результат интеллектуальной деятельности любым не запрещенным способом теряет всякий смысл.

Кроме того, как справедливо отмечается в зарубежной научной литературе, "право использовать патент возникает из экономической свободы, не из патента. Патенты могут быть выданы в отношении изобретений, использование которых вероятно ограничено монополией государства" <1>. Не случайно в ст. 28 Соглашения ТРИПС, посвященной исключительному праву обладателя патента, речь идет исключительно о возможности "препятствовать третьим лицам" осуществлять те или иные действия в отношении запатентованного объекта.

<1> Nuno Pires de Carvalho. The TRIPS Regime of Patent Rights. Kluwer Law International, 2010. P. 339.

Таким образом, в Соглашении ТРИПС исключительное право рассматривается прежде всего как возможность исключить всех и каждого из зоны своей легальной монополии. При этом в современной зарубежной научной литературе исключительное право патентообладателя также понимается как "право исключить" всех и каждого из зоны своей легальной монополии <1>.

<1> Carl Wellman. Rights and Duties: Property rights and duties of redistribution. Taylor & Francis, 2002. P. 73.

Вместе с тем исключительное право - это имущественное право, и оно не только позволяет правообладателю результата интеллектуальной деятельности исключить всех и каждого из зоны своей монополии, но и одновременно с этим предоставляет ему возможность использовать данный результат интеллектуальной деятельности в гражданском обороте любым не запрещенным законом способом.

Именно поэтому и в тексте ГК РФ (например, п. 1 ст. 1270, ст. 1305, п. 1 ст. 1317 ГК РФ), и в юридической литературе часто встречается оборот "исключительное право использовать...". Категории "исключительное право" и "использование" неразрывны, так как реализация исключительного права всегда связана с использованием того или иного результата интеллектуальной деятельности, в отношении которого у правообладателя есть исключительное право.

Юридическим подтверждением наличия у правообладателя исключительного права в случае с изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами является патент (п. 1 ст. 1354 ГК РФ). С практической точки зрения перед заключением любой гражданско-правовой сделки, связанной с распоряжением исключительными правами, необходимо проверять, кто является действующим правообладателем патента.

В отношении патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы информацию о текущем правообладателе можно найти на официальном сайте Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" в разделе "Открытые реестры" <1>. В открытых реестрах содержится информация обо всех сделках, которые были заключены в отношении изобретения, полезной модели или промышленного образца.

<1> Официальный сайт Федерального института промышленной собственности (<http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/>).

Таким образом, исключительное право - это актив, который позволяет правообладателю извлекать прибыль из использования результата интеллектуальной деятельности. С этой точки зрения исключительное право обладает реальной экономической ценностью <1>.

<1> Price V. Fishback. Government and the American Economy: A New History. University of Chicago Press, 2008. P. 5; Nuno Pires de Carvalho. Op. cit. P. 420.

Вместе с тем на возможность распоряжения таким экономическим активом, как исключительное

право, значительное влияние оказывает принцип территориальности патентных прав, который был рассмотрен в § 1 настоящей главы. Исключительное право обладателя патента, как и иные патентные права, также является территориальным, а значит, правомочия правообладателя в отношении реализации исключительного права ограничены территорией действия патента.

Например, правообладатель патента на изобретение, выданного в Италии, может реализовывать принадлежащее ему исключительное право любыми не запрещенными законодательством Италии способами только на территории Италии, так как патент Италии распространяет свое действие только на территорию данного государства. Это означает, что любое другое лицо, находящееся за пределами Италии, может свободно использовать данное изобретение, так как патентная защита данного изобретения действует только на территории Италии.

Еще одним важным моментом, определяющим возможность распоряжения исключительным правом, является момент возникновения и прекращения исключительного права <1>.

<1> См. также: Новоселова Л.А. Об особенностях некоторых правопорождающих фактов в патентном праве // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2016. N 12. С. 19 - 23.

С одной стороны, в п. 1 ст. 1363 ГК РФ содержится правило, в соответствии с которым исключительное право действует с даты подачи заявки на выдачу патента в Роспатент. В этом смысле отечественное законодательство полностью соответствует ст. 33 Соглашения ТРИПС, в которой закреплен аналогичный подход. При этом, к примеру, в законодательстве Тайваня предусмотрено иное правило, в соответствии с которым исключительное право действует с момента публикации материалов заявки <1>.

<1> Hubert Hsu, Christopher Heath. Intellectual Property Law in Taiwan. Kluwer Law International, 2003. P. 47.

Отечественный законодатель не случайно связывает дату начала течения срока действия исключительного права именно с регистрационными действиями по получению патента, так как в соответствии со ст. 1353 ГК РФ именно государственная регистрация исключительного права на объект промышленной собственности и последующая выдача патента являются обязательным условием признания и охраны исключительного права патентообладателя.

С другой стороны, процедура получения патента состоит из множества взаимосвязанных действий, включающих в себя, в частности, подачу заявки, проведение формальной экспертизы и экспертизы по существу, рассмотрение возражений третьих лиц (если такие возражения поступили), принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче патента, внесение записи в реестр, выдачу патента. При этом в тексте ГК РФ отсутствует прямое указание на то, после совершения какого именно из вышеуказанных действий возникает исключительное право.

Вместе с тем в п. 1 ст. 1363 ГК РФ содержится важное правило, в соответствии с которым защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена только после государственной регистрации объекта промышленной собственности и выдачи патента.

В связи с этим возникает вопрос: с учетом того, что датой начала действия исключительного права является дата подачи заявки в Роспатент, при этом защита исключительного права возможна только после выдачи патента, в какой момент исключительное право считается возникшим?

На наш взгляд, в данном случае моментом возникновения исключительного права следует считать дату выдачи патента, удостоверяющего исключительное право патентообладателя <1>.

<1> Background reading material on intellectual property. World Intellectual Property Organization, 1988. P. 104.

Данный вывод основывается на том, что по своей правовой природе исключительное право включает в себя как позитивную, так и негативную составляющую. При этом о возникновении исключительного права в полном объеме можно говорить только тогда, когда правообладатель получает возможность полностью реализовать принадлежащее ему исключительное право путем использования объекта промышленной собственности любым не запрещенным законом способом (позитивная составляющая), а также путем запрета любым другим лицам использовать запатентованный объект на территории действия патента (негативная составляющая) и, что не менее важно, когда правообладатель получает возможность осуществить защиту принадлежащего ему исключительного права.

Таким образом, по нашему мнению, в Российской Федерации исключительное право обладателя патента возникает в момент выдачи патента и прекращается с истечением срока действия исключительного права, который составляет 20 лет для изобретений, 10 лет для полезных моделей и 5 лет для промышленных образцов <1> (считая с даты подачи заявки). Аналогичная точка зрения распространена и в зарубежной юридической литературе <2>.

<1> В соответствии с п. 3 ст. 1363 ГК РФ срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента по заявлению патентообладателя может быть продлен на пять лет, но в целом не более чем на 25 лет, считая с даты подачи первоначальной заявки.

<2> Prof. Thomas F. Cotter. Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis. Oxford University Press, 2013. P. 169; Bruce A. Lehman. Intellectual Property and the National Information Infrastructure: The Report of the Working Group on Intellectual Property Rights. DIANE Publishing, 1995. P. 160.

Временная правовая охрана изобретений

Как было указано выше, срок действия исключительного права обладателя патента отсчитывается с даты подачи заявки в Роспатент. При этом защита исключительного права патентообладателя возможна только после выдачи патента. С учетом того что процесс получения патента включает в себя целый комплекс различных действий, с момента подачи заявки до получения патента проходит в среднем 1,5 - 2 года.

С учетом того что после публикации материалов заявки любое лицо будет иметь доступ к информации об изобретении, возникает необходимость защиты прав патентообладателя от использования и копирования его результата интеллектуальной деятельности, заявка на получение патента в отношении которого находится на рассмотрении в патентном ведомстве.

Для разрешения данной ситуации отечественным законодателем был закреплен механизм временной правовой охраны изобретений.

Временная правовая охрана предоставляется только изобретениям и исключительно на период со дня публикации сведений о заявке (п. 1 ст. 1385 ГК РФ) до даты публикации сведений о выдаче патента (ст. 1394 ГК РФ). Другими словами, в тот момент, когда принято и опубликовано решение о выдаче патента, временная правовая охрана автоматически прекращается. Одновременно с этим начинает действовать исключительное право обладателя патента.

С учетом того что целью предоставления временной правовой охраны является защита изобретения, заявка о выдаче патента в отношении которого находится на рассмотрении, временная правовая охрана предоставляется исключительно в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении Роспатента о выдаче патента на изобретение.

Другими словами, если опубликованные материалы заявки содержали формулу, охватывающую несколько технологий, при этом патентным ведомством было принято решение о выдаче патента только в отношении одной технологии, то временная правовая охрана будет предоставлена исключительно в отношении одной технологии, указанной в решении Роспатента о выдаче патента.

В том случае, если заявка была впоследствии отозвана заявителем либо по заявке было принято

решение об отказе в выдаче патента, временная правовая охрана считается ненаступившей. Данный подход законодателя является логичным и понятным: когда факт невыдачи патента становится очевидным, отпадает необходимость в предоставлении временной правовой охраны изобретению, которое в любом случае не будет охраняться.

В том случае, если решение о выдаче патента было принято и при этом третьи лица использовали заявленное изобретение в период действия временной правовой охраны, пользователь изобретения выплачивает патентообладателю (после получения им патента) денежное вознаграждение. Размер вознаграждения в этом случае определяется соглашением сторон, например, на основе средних рыночных цен, обычно взимаемых за использование подобных изобретений, а в случае спора - судом. При этом очевидно, что после выдачи патента и прекращения режима временной правовой охраны третьи лица могут использовать изобретение только с разрешения правообладателя, так как с этого момента начинает действовать исключительное право обладателя патента.

Зарубежный опыт. Интересно отметить, что в зарубежной практике распространена рассылка так называемых предупреждающих писем, а также нанесение специальных предупреждающих надписей - например, "заявка на патент находится в процессе рассмотрения" (от англ. "patent pending"), которые размещают на продуктах, в отношении которых подана и находится на рассмотрении заявка на патент.

Указанный подход связан с тем, что в законодательстве некоторых государств предусмотрен специальный вид убытков, часто именуемый "предварительные убытки" <1> (от англ. "provisional damages"). Цель предварительных убытков заключается в том, чтобы компенсировать обладателю патента причиненный ущерб, вызванный использованием объекта промышленной собственности в период после публикации материалов заявки о выдаче патента и до момента, когда патент был выдан <2>.

<1> Patrick J. Flinn. Handbook of Intellectual Property Claims and Remedies. Aspen Publishers Online, 1999. P. 4 - 49.

<2> Jay Dratler, Jr., Stephen M. McJohn. Intellectual Property Law: Commercial, Creative and Industrial Property. Law Journal Press, 2018, 2A-182.

Например, в соответствии с § 154(d) раздела 35 Свода законов США <1> для того, чтобы взыскать предварительные убытки, необходимо одновременное выполнение следующих трех условий: 1) нарушение исключительного права произошло после публикации заявки на патент; 2) нарушитель изготовил, использовал, предложил для продажи или продал изобретение, описанное в опубликованной патентной заявке; 3) нарушитель был уведомлен об опубликованной патентной заявке. В данном случае подтвердить факт уведомления могут упомянутые выше предупреждающие письма, а также надписи на продуктах, информирующие о процессе рассмотрения заявки о выдаче патента.

<1> 35 U.S.C. § 154. Contents and term of patent; provisional rights (<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title35/pdf/USCODE-2011-title35-partII-chap14-sec154.pdf>).

Поддержание патента в силе

После того как патентным ведомством было принято решение о выдаче патента, его действие не распространяется автоматически на весь срок действия исключительного права. Патентообладатель должен подтвердить свою заинтересованность в сохранении патента путем уплаты соответствующих годовых пошлин за поддержание патента в силе (ст. 1249 ГК РФ). Аналогичные правила о регулярной уплате пошлин предусмотрены в законодательстве большинства зарубежных государств, а также в международных правовых актах.

Например, в ст. 5bis Парижской конвенции предусмотрен льготный срок, составляющий не менее

шести месяцев, для уплаты пошлин, предусмотренных для сохранения прав промышленной собственности, если уплата такой пошлины предусмотрена в национальном законодательстве. Аналогичные положения содержатся и в Договоре о патентном праве (правило 13.2 (ii) Договора о патентном праве).

Таким образом, в данном случае Парижская конвенция фактически накладывает на государства-участников обязательство по предоставлению патентообладателю, пропустившему срок для уплаты пошлин за поддержание патента в силе, льготный срок для уплаты просроченных платежей и восстановления принадлежавших ему прав <1>.

<1> Bodenhausen Georg Hendrik Christiaan. Op. cit. P. 11, 14.

Судебная практика. Как справедливо отметил Конституционный Суд РФ, законодательное требование об уплате пошлин за поддержание патента в силе "свидетельствует о стремлении законодателя сохранять силу лишь тех патентов, которые имеют действительную или потенциальную ценность" <1>.

<1> Определение КС РФ от 28 сентября 2017 г. N 1911-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Копытова Геннадия Григорьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 1364 Гражданского кодекса Российской Федерации".

В соответствии с законодательством Российской Федерации после выдачи патента пошлина за поддержание патента в силе уплачивается, начиная с третьего года срока действия патента, считая с даты подачи заявки. Далее пошлина уплачивается ежегодно до истечения срока действия исключительного права (п. 1.21.1 Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941) (далее - Положение о патентных и иных пошлинах).

Например, в настоящее время пошлина за поддержание в силе патента на изобретение за третий год срока его действия составляет 1 700 руб., за одиннадцатый год - 7 300 руб., за девятнадцатый год - 16 200 руб.

В том случае, если патентообладатель пропустил срок для уплаты пошлины за поддержание патента в силе, у него в соответствии с п. 1 ст. 1400 ГК РФ есть возможность обратиться в Роспатент с ходатайством о восстановлении пропущенного срока.

Указанное ходатайство должно быть подано в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины и до истечения срока действия выданного патента. При этом за рассмотрение данного ходатайства взимается отдельная пошлина, предусмотренная Положением о патентных и иных пошлинах. В настоящее время ее размер составляет увеличенный в 2,5 раза размер годовой пошлины, соответствующий году, в котором подано ходатайство (п. 1.22 Положения о патентных и иных пошлинах).

Например, если ходатайство о восстановлении пропущенного срока было подано в течение десятого года действия патента, пошлина за поддержание в силе патента за который определена в размере 4 900 руб., то пошлина за рассмотрение ходатайства о восстановлении пропущенного срока будет составлять 12 250 руб. (4 900 x 2,5).

В том случае, если Роспатентом принимается положительное решение о восстановлении срока действия патента, сведения о восстановлении срока его действия публикуются в официальном бюллетене, а также заносятся в открытый реестр сведений об объектах промышленной собственности.

Право послепользования

В тот момент, когда истек предоставленный законом срок для уплаты пошлин за поддержание патента в силе и патентообладатель пропустил срок их уплаты, патент прекращает свое действие, а значит, любое лицо может свободно его использовать.

Если впоследствии патентообладателем было подано ходатайство о восстановлении пропущенного срока для уплаты пошлин за поддержание патента в силе, при этом другое лицо уже начало использовать патент либо сделало необходимые к этому приготовления, то после принятия Роспатентом решения о восстановлении срока действия патента данное лицо приобретает право послепользования. Данное право позволяет лицу продолжать использование объекта промышленной собственности теми же способами и в том же объеме, что и в период прекращения срока действия патента.

Судебная практика. Как указал Верховный Суд РФ, в случае возникновения спора суды обязаны рассмотреть наличие права послепользования в отношении каждого отдельного способа использования объекта промышленной собственности, заявленного лицом, осуществляющим право послепользования.

При этом Суд отметил, что в споре о реализации ответчиком полотенцесушителей в период приостановления действия патента "суды неправомерно ограничили право послепользования только производством или изготовлением, при том что иные способы использования полезной модели не являются сопутствующими производству или изготовлению, а в силу нормы п. 2 ст. 1358 ГК РФ являются самостоятельными способами использования и могут составлять право послепользования как вместе с производством продукции, так и в качестве отдельных составных частей права послепользования" <1>.

<1> Пункт 22 Обзора судебной практики ВС РФ N 3 (2017) (утв. Президиумом ВС РФ 12 июля 2017 г.).

Таким образом, право послепользования - это право лица, которое в период прекращения срока действия патента начало его использование либо сделало необходимые к этому приготовления, осуществлять дальнейшее безвозмездное использование объекта промышленной собственности без расширения объема такого использования (п. 3 ст. 1400 ГК РФ).

Одновременное использование запатентованного решения разными лицами

На практике может возникнуть ситуация, при которой лицо использует свое запатентованное решение и одновременно с этим имеется другое, созданное независимо от первого, охраняемое решение, аналогичное запатентованному. Таким образом, фактически в данном случае имеет место наличие двух аналогичных патентов.

Строго говоря, подобные ситуации не должны возникать либо их возникновение должно быть сведено к минимуму по следующим причинам.

Во-первых, в том случае, если изобретателями велась независимая друг от друга изобретательская деятельность, то шанс, что они одновременно и независимо друг от друга создадут абсолютно идентичные изобретения, формулы которых совпадут в каждом существенном признаке, является минимальным.

Во-вторых, даже в том случае, если изобретателям действительно удалось создать аналогичные изобретения, на стадии рассмотрения заявок на патент патентное ведомство должно предоставить защиту только одному изобретению, заявка на которое была подана раньше. Однако в том случае, если две аналогичные, созданные независимо друг от друга заявки на патент были поданы одновременно, рассмотрены патентным ведомством <1> и в результате были выданы два аналогичных патента, необходимо найти пути решения возникшей правовой ситуации.

<1> Introduction to Intellectual Property, Theory and Practice. World Intellectual Property Organization. Kluwer Law International, 1997. P. 137.

Первое. Оба правообладателя имеют право подать возражение против выдачи патента в отношении идентичного решения. В этом случае патентный офис, выдавший патент, должен будет проверить доводы, приведенные каждой из сторон, и принять решение о признании недействительным одного из патентов либо об отклонении ходатайства одного из правообладателей о признании патента недействительным. При этом каждая из сторон в случае несогласия с решением патентного ведомства может обратиться в суд с требованием о признании патента недействительным.

Второе. Правообладатели могут договориться о совместном использовании запатентованных решений <1>. В этом случае наиболее предпочтительной правовой формой оформления отношений патентообладателей является соглашение о совместном использовании запатентованных решений.

<1> Selection of Reports and Papers of the House of Commons: Arts connected with trade. 1836. Vol. 37. P. 24.

Третье. Правообладатели могут использовать так называемое перекрестное лицензирование (от англ. **cross-licensing**), которое предоставит каждой из сторон возможность использовать запатентованное решение, в том числе осуществлять его коммерциализацию, не нарушая при этом прав другой стороны <1>. Практика перекрестного лицензирования особенно часто используется патентообладателями технических решений в области компьютерных технологий, где существует большое количество схожих решений, защищенных патентами <2>.

<1> Teece David J. Transfer And Licensing Of Know-how And Intellectual Property. Understanding The Multinational Enterprise In The Modern World. Law Journal Press, 2011, 6 - 24.3.

<2> Edward A. Pisacreta, Seth H. Ostrow, Kenneth A. Adler. Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis // World Scientific. 2008. P. 90.

В любом случае выбор той или иной стратегии в случае наличия схожих запатентованных решений является управленческим решением, принимаемым индивидуально с учетом всех обстоятельств дела.

Переход изобретения, полезной модели, промышленного образца в общественное достояние

Исключительное право ограничено во времени: оно прекращается с истечением срока его действия. При этом после прекращения срока действия исключительного права объект промышленной собственности переходит в общественное достояние (п. 1 ст. 1364 ГК РФ).

Словосочетание "общественное достояние" говорит само за себя: переход в общественное достояние означает, что объект промышленной собственности может свободно использоваться любым лицом без получения согласия или разрешения патентообладателя и без выплаты вознаграждения за использование.

В этом смысле выдача патента, по сути, представляет собой "социальный договор" <1>, в соответствии с которым государство в обмен на раскрытие сведений об изобретении гарантирует его защиту при помощи патента. При этом после истечения срока действия патента и перехода его в общественное достояние уже общество в лице его членов получает выгоду от бесплатного и неограниченного использования объекта промышленной собственности <2>.

<1> Sterckx, Sigrid (2006). The Moral Justifiability of Patents. Ethical Perspectives 13 (2): 261.

<2> Technology and infrastructures policy in the knowledge-based economy - Alternatives to the patent system (https://cordis.europa.eu/result/rcn/34613_en.html).

Судебная практика. 1. В соответствии с позицией Конституционного Суда РФ ограничение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности определенным сроком, по истечении которого запатентованные объекты промышленной собственности переходят в общественное достояние, "отражает компромисс между интересами патентообладателя, для которого монопольное право создает определенные преимущественные условия для вложения средств в освоение новых технологий, и интересами общества, которое всегда заинтересовано в широком использовании технических достижений, т.е. в свободном доступе к результатам научно-технической деятельности" <1>.

<1> Определение КС РФ от 5 марта 2014 г. N 501-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Грефенштейна Анатолия Александровича, Чарушниковой Нины Васильевны и Шенфельда Владимира Иосифовича на нарушение их конституционных прав положениями пункта 2 статьи 1364 и статьи 1399 Гражданского кодекса Российской Федерации".

2. Восьмой арбитражный апелляционный суд в решении по делу указал, что, поскольку срок действия патента на дату вынесения решения истек, "полезная модель, запатентованная истцом, перешла в свободный доступ и ее использование... не влечет наступления гражданско-правовой ответственности для третьих лиц" <1>.

<1> Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17 мая 2016 г. N 08АП-3550/2016 по делу N А70-4040/2015.

Вместе с тем помимо истечения срока действия исключительного права существует два других основания, по которым объект промышленной собственности также может перейти в общественное достояние: 1) на основании заявления, поданного патентообладателем в Роспатент. При этом объект промышленной собственности считается перешедшим в общественное достояние со дня поступления заявления; 2) при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе. В данном случае объект промышленной собственности переходит в общественное достояние по истечении установленного для уплаты патентной пошлины срока (ст. 1399 ГК РФ).

Указанные основания, в отличие от истечения срока действия исключительного права, которое носит объективный характер и не зависит от патентообладателя, носят субъективный характер и целиком зависят от волеизъявления патентообладателя.

Так, только патентообладатель может обратиться с заявлением о прекращении срока действия патента и только на патентообладателе лежит обязанность по своевременной уплате пошлин за поддержание патента в силе. При этом в случае с подачей заявления о прекращении срока действия патента патентообладатель в активной форме выражает свое волеизъявление. В случае с неуплатой патентных пошлин за поддержание патента в срок волеизъявление патентообладателя выражено в пассивной форме, а именно в форме воздержания от совершения юридически обязывающих действий. Однако в обоих случаях правовые последствия и активного, и пассивного волеизъявления патентообладателя будут одинаковыми: переход принадлежащего ему объекта промышленной собственности в общественное достояние.

Судебная практика. Президиум Верховного Суда РФ указал, что "досрочное прекращение действия патента означает изменение режима юридической монополии, в котором находились охраняемые техническое или художественно-конструкторское решения, на режим общественного достояния в период до окончания установленного законом срока действия патента" <1>.

<1> Пункт 26 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

При этом в том случае, если патент на изобретение принадлежал патентообладателю, являющемуся работодателем авторов объекта промышленной собственности, обязанность патентообладателя по выплате соответствующего вознаграждения авторам прекращается с переходом объекта промышленной собственности в общественное достояние - в день поступления в Роспатент заявления патентообладателя о досрочном прекращении срока действия патента <1>.

<1> См.: Там же. Пункт 27.

Содержание исключительного права обладателей патентов
на изобретения, полезные модели и промышленные образцы

Как было отмечено ранее, в отечественной доктрине исключительное право воспринимается с точек зрения его негативной (право исключить всех и каждого из зоны легальной монополии) и позитивной составляющих (право использовать результат интеллектуальной деятельности любым незапрещенным способом).

При этом исключительное право выражается в конкретных правомочиях правообладателя объекта промышленной собственности, которые он может реализовывать в отношении принадлежащего ему результата интеллектуальной деятельности.

Патентообладатель объекта промышленной собственности может использовать принадлежащее ему исключительное право любыми не противоречащими закону способами (ст. 1358 ГК РФ). Другими словами, усмотрение патентообладателя в данном случае не ограничено ничем, кроме рамок закона. Например, нельзя использовать изобретение для производства наркотических средств и психотропных веществ, так как такое использование противоречит общественным интересам и запрещено уголовным законодательством.

Конкретные правомочия правообладателя патента, которые он может осуществлять в рамках реализации своего исключительного права, перечислены в п. 2 ст. 1358 ГК РФ. Данное законодательное положение полностью соответствует ст. 28 Соглашения ТРИПС, посвященной правам патентообладателя.

Необходимо понимать, что перечень, закрепленный в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, не является исчерпывающим. В частности, правообладатель также может ввозить на территорию Российской Федерации, изготавливать, продавать, хранить продукт, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделие, в котором использован промышленный образец.

Зарубежный опыт. В законодательстве многих зарубежных государств воспринят подход, в соответствии с которым исключительное право обладателя патента - это право исключить всех третьих лиц из зоны своей легальной монополии.

Например, в ст. L613-3 Кодекса промышленной собственности Франции без согласия владельца патента запрещено, в частности, "производить, предлагать к продаже, вводить в гражданский оборот или использовать" <1> запатентованный объект.

<1> Code de la **propriété** intellectuelle (version **consolidée** au 1er septembre 2012) (<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/fr209fr-part1.pdf>).

В п. 42 Патентного закона Бразилии указано, что "патент предоставляет его правообладателю право препятствовать любому третьему лицу без его согласия производить, использовать, предлагать к продаже, продавать или ввозить" <1> продукт или процесс, защищенный патентом.

<1> Brazilian Industrial Property Code (N 9.279, 14 May 1996)
(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125397).

В соответствии с § 9 Патентного закона Германии "патент имеет такой эффект, что только патентообладатель имеет право использовать запатентованное изобретение в соответствии с действующим законодательством. Любому другому лицу без согласия патентообладателя запрещено..." <1> использовать запатентованное изобретение.

<1> Patentgesetz (zuletzt **geändert** durch Gesetz vom 8. Oktober 2017). WIPO Lex
(http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=461309).

В США в соответствии со ст. 154(a) раздела 35 Свода законов США "каждый патент должен содержать краткое название изобретения и предоставлять патентообладателю, его наследникам или правопреемникам право исключить других лиц от создания, использования, предложения к продаже или продажи изобретения на территории всех Соединенных Штатов Америки или импорта изобретения на территорию Соединенных Штатов Америки" <1>.

<1> United States Code Title 35 - Patents
(https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf).

Таким образом, исключительное право обладателя патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец предоставляет правообладателю право использовать принадлежащий ему результат интеллектуальной деятельности любым не запрещенным законом способом, в том числе распоряжаться им по своему усмотрению путем заключения любых гражданско-правовых договоров (п. 1 ст. 1358 ГК РФ).

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца, в частности, считается:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продуктов, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Ввозом на территорию Российской Федерации считается импорт объекта промышленной собственности, защищенного патентом Российской Федерации.

Изготовлением запатентованного объекта считаются действия, в результате которых запатентованный объект промышленной собственности производится другим лицом, отличным от патентообладателя.

Применением запатентованного изобретения считается использование изобретения в соответствии с его назначением <1>.

<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Под ред. А.П. Сергеева. Ч. 4: Учебно-практический комментарий. М.: Проспект, 2015 (СПС "КонсультантПлюс").

В качестве предложения к продаже можно рассматривать как предложение о заключении договора, адресованное конкретному лицу или неопределенному кругу лиц, так и рекламу соответствующих продуктов, включая рекламу в журналах, буклетах, а также в сети Интернет.

Иное введение в гражданский оборот может иметь место в случае заключения сделок, как связанных с отчуждением объекта промышленной собственности, так и не связанных с отчуждением, например сделок по аренде или доверительному управлению.

Хранение имеет место не только в том случае, когда осуществляется запас запатентованных объектов, но и в том случае, когда лицом осуществляется хранение отдельных частей, устройств и деталей, которые необходимы для изготовления запатентованного объекта либо которые представляют собой и (или) содержат в себе составные части запатентованного объекта. Например, использованием изобретения будет считаться хранение отдельных частей двигателя, с помощью которых можно собрать целый двигатель.

Судебная практика. Президиум Верховного Суда РФ указал, что разработка проектной документации, в которой использован каждый признак изобретения, может быть квалифицирована как использование изобретения <1>.

<1> Пункт 31 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

В данном случае суд кассационной инстанции поддержал решение суда апелляционной инстанции, который на основании ст. 15, 1350 ГК РФ и заключения судебной экспертизы признал изготовление обществом спорной проектной документации для строительства здания введением в гражданский оборот продукта, изготовленного с использованием запатентованных технических решений (изобретений).

При этом согласно заключению судебной экспертизы спорный проект здания содержал девять признаков изобретения и один эквивалентный признак из десяти приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, исключительное право на который принадлежало истцу. В результате суд признал факт нарушения исключительного права истца на патент и взыскал с нарушителя убытки за нарушение исключительного права;

2) совершение действий, предусмотренных п. 1, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

В данном случае речь идет о нарушении патента на способ изготовления продукта. В соответствии со ст. 5quater Парижской конвенции, "если продукт ввозится в страну Союза, где существует патент, охраняющий способ производства указанного продукта, патентообладатель имеет в отношении ввезенного продукта все права, какие ему предоставляет законодательство импортирующей страны на основе патента на способ производства в отношении продуктов, изготовленных в данной стране".

По общему правилу совершение действий по введению в оборот и хранению для этих целей продукта будет считаться нарушением патента на способ, если патентообладатель докажет, что продукт изготовлен запатентованным способом.

Однако если речь идет о продукте, отсутствовавшем на рынке и не известном из уровня техники до появления запатентованного способа, то представления доказательств того, что продукт изготовлен запатентованным способом, не требуется. Предполагается, пока не было доказано иное, что запатентованный способ был использован при изготовлении данного продукта.

Как отмечает профессор Георг Хендрик Христиан Боденхаузен, решение о включении ст. 5quater в текст Конвенции было принято на конференции по пересмотру положений Парижской конвенции в г. Лиссабоне в 1958 г. До 1958 г. "Конвенция предоставляла государствам-членам полную свободу в определении в текстах национальных законодательств того, какие действия третьих лиц будут считаться нарушением патента" <1>.

<1> Bodenhausem Georg Hendrik Christiaan. Op. cit. P. 85.

При этом на конференции в Лиссабоне было предложено существенным образом изменить данную ситуацию и включить в текст Парижской конвенции правило, в соответствии с которым "патент на способ производства будет нарушен в случае ввоза, продажи или использования продуктов, полученных запатентованным способом в другой стране" <1>. Однако данное предложение не получило поддержки государств-членов, и поэтому ст. 5quater была принята в существующей редакции.

<1> Ibid.

Как справедливо отмечает профессор Боденхаузен, нарушением исключительного права обладателя патента на способ должно признаваться не только изготовление продукта запатентованным способом на территории страны, где существует и поддерживается в силе патент на способ изготовления, но также и импорт продукта, изготовленного с применением запатентованного способа, даже если данный способ не имеет патентной защиты на территории страны, из которой осуществляется ввоз продукта <1>.

<1> Bodenhausem Georg Hendrik Christiaan. Op. cit. P. 85.

Например, на территории Российской Федерации действует патент на способ изготовления элементов ограждающих конструкций. При этом на территории Китая отсутствует патентная защита данного способа изготовления, и одновременно с этим на территорию Российской Федерации из Китая ввозятся ограждающие конструкции, изготовленные с применением данного способа. В этом случае ввоз на территорию Российской Федерации указанных ограждающих конструкций будет считаться нарушением исключительного права обладателя патента Российской Федерации на способ изготовления элементов ограждающих конструкций;

3) совершение действий, предусмотренных п. 1, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

В данном случае речь идет о ввозе на территорию Российской Федерации, изготовлении, применении, предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот или хранении для этих целей устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

Например, в том случае, если патент выдан на способ геолокации без использования GPS-сигнала, то необходимо получить разрешение у патентообладателя на изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации, введение в гражданский оборот и иные способы использования в отношении навигаторов, видеорегистраторов и иных подобных устройств, в которых данный способ геолокации осуществляется автоматически;

4) совершение действий, предусмотренных п. 1, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению.

В данном случае речь идет о так называемом патенте на применение. Большинство изобретений, как правило, относятся к созданию нового продукта или способа. Новизна изобретения на применение достигается за счет выявления неизвестного свойства уже известного объекта, что позволяет использовать данный уже существующий объект по новому назначению. По этой причине в сравнении с изобретением на продукт объем правовой защиты, предоставляемый изобретениям на применение, как правило, уже. Это связано с тем, что патент на продукт защищает весь продукт целиком, а патент на применение защищает конкретное, описанное в заявке применение определенного продукта по новому назначению.

В качестве примера изобретения на применение может быть приведен следующий пример из Руководства Роспатента по экспертизе заявок на изобретения <1>: "применение 0,3 - 0,5% водного

раствора "А" в качестве антибактериального средства для лечения верхних дыхательных путей".

<1> Раздел 8.1 "Изобретения, заявляемые в виде применения по определенному назначению" Руководства по экспертизе заявок на изобретения (утв. Приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. N 87).

Таким образом, фактически в данном случае в подп. 4 п. 2 ст. 1358 ГК РФ законодатель предоставил изобретению на применение равнозначную защиту по сравнению с изобретениями на продукт и способ его получения;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Данный подпункт также относится к патентам на способ и в отличие от подп. 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ охватывает также иные формы осуществления способа, включая его применение.

Таким образом, неисчерпывающий перечень п. 2 ст. 1358 ГК РФ определяет способы использования изобретения. Фактически это означает, что использование изобретения способами, указанными в данном пункте, а также иными способами, прямо не поименованными в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, должно осуществляться только с согласия патентообладателя.

Вместе с тем действующее законодательство Российской Федерации содержит важное уточнение, в соответствии с которым изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

Судебная практика. Верховный Суд РФ указал, что для установления факта использования изобретения "необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения" <1>.

<1> Пункт 27 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

С учетом того что любое изобретение описывается соответствующей формулой, при ответе на вопрос о том, используется ли изобретение в данном случае и необходимо ли получать согласие патентообладателя, необходимо прежде всего сравнивать независимые пункты формулы запатентованного изобретения и используемого объекта.

При этом законодателем сделано еще одно важное уточнение: использованием изобретения признается использование не только каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте формулы, но и признаков, которые эквивалентны (идентичны) признакам, содержащимся в независимом пункте формулы и ставшим известными в качестве эквивалентных признаков в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Дискуссия. В настоящее время определение эквивалентности признаков формулы изобретения является одним из наиболее сложных вопросов в теории и практике применения патентного права. В научной литературе данный комплекс проблем также именуется теорией эквивалентности.

На наш взгляд, основная сложность, связанная с определением того, какие признаки являются эквивалентными, а какие нет, заключается в том, что, во-первых, в настоящее время отсутствует легальное либо широко распространенное в теории патентного права определение понятия "эквивалентный признак"; во-вторых, в данном случае большую роль играет субъективная интерпретация наличия или отсутствия эквивалентности; в-третьих, отсутствуют

правила применения и сравнения эквивалентных признаков.

Так, например, М.В. Пантелеев и М.А. Серова приводят следующие определения эквивалентных признаков: 1) эквивалентные признаки - это признаки, совпадающие по выполняемой функции и обеспечивающие достижение одинакового технического результата; 2) эквивалентные признаки - признаки, совпадающие по выполняемой функции, достигаемому техническому результату и способам достижения этого результата <1>.

<1> Пантелеев М.В., Серова М.А. Теория эквивалентов и ее использование // Патенты и лицензии. 2002. N 2. С. 18 - 26.

Н.Н. Аверченко предлагает считать признак эквивалентным, если сущность изобретения при замене признака не изменится, а достигаемый результат останется прежним <1>.

<1> Абрамова Е.Н., Сергеев А.П., Аверченко Н.Н. и др. (автор главы - Н.Н. Аверченко). Указ. соч.

В.Н. Дементьев, В.М. Рыбаков, А.А. Христофоров предлагают считать эквивалентными признаками такие признаки, при замене которых сущность изобретения не меняется, при этом "достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области" <1>.

<1> Дементьев В.Н., Рыбаков В.М., Христофоров А.А. Новый (?) подход к правилу об эквивалентных признаках // Патентный поверенный. 2016. N 3.

Зарубежный опыт. Как отмечает Robert C. Kahrl, в Соединенных Штатах Америки при определении эквивалентности признаков изобретения используется так называемый трехступенчатый тест, в соответствии с которым необходимо получить последовательные ответы на следующие вопросы: 1) "выполняют ли данные признаки преимущественно одну и ту же функцию?"; 2) "выполняют ли данные признаки преимущественно одну и ту же функцию преимущественно одним и тем же способом?"; 3) "выполняют ли данные признаки преимущественно одну и ту же функцию преимущественно одним и тем же способом и при этом достигается одинаковый результат?" <1>.

<1> Robert C. Kahrl. Patent Claim Construction. Aspen Publishers Online, 2001. 9-9.

Как отмечают Craig Allen Nard, Michael J. Madison, Mark P. McKenna, "эквивалентность в патентном праве - это не залог формулы изобретения и поэтому она не должна рассматриваться в вакууме. Эквивалентность не требует полной идентичности для каждой цели использования и в каждом признаке. При определении эквивалентности признаки, идентичные другим признакам, могут быть не эквивалентны друг другу, и в то же время признаки, которые для достижения большинства целей являются эквивалентными, могут не являться эквивалентными в данном случае. Необходимо учитывать цель использования признака в патенте, характеристики, которые он проявляет при взаимодействии с другими признаками, а также функцию, которую он выполняет" <1>.

<1> Craig Allen Nard, Michael J. Madison, Mark P. McKenna. The Law of Intellectual Property. Wolters Kluwer Law & Business, 2017.

Немецкие авторы Rudolf Nirk, Karl Bruchhausen, Eike Ullmann считают, что об эквивалентности

признаков можно говорить в том случае, если признаки изобретения, защищенного патентом, могут быть заменены эквивалентными признаками, при этом по выполняемой функции они также соответствуют признакам изобретения, защищенного патентом <1>.

<1> Rudolf Nirk, Karl Bruchhausen, Eike Ullmann. Patent-, Gebrauchsmuster- und Sortenschutzrecht. C.F. Müller GmbH, 2007. S. 132.

Как видим, и в отечественной, и в зарубежной научной литературе в настоящее время отсутствует единство по вопросу о том, какие признаки изобретения и по каким основаниям считать эквивалентными.

В самом общем виде эквивалентными признаются признаки, которые выполняют одну и ту же функцию с одинаковым результатом. При этом факт использования изобретения определяется только в отношении независимого пункта формулы изобретения. При неопределенности объема правовой охраны для выяснения содержания формулы изобретения могут быть использованы дополнительные материалы, например схемы, чертежи, описание, однако такое дополнительное толкование в любом случае не должно приводить к сужению или расширению правовой охраны.

Ясное понимание категории "эквивалентность" в патентном праве имеет чрезвычайно важное значение, так как именно с помощью теории эквивалентности определяется идентичность запатентованному изобретению и, как следствие, дается ответ на вопрос о том, нарушается ли в данном случае исключительное право обладателя патента на изобретение.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы патента на полезную модель.

Необходимо отметить, что в отношении полезных моделей теория эквивалентности не действует: в данном случае необходимо установить совпадение всех реальных признаков объекта с признаками, содержащимися в независимом пункте формулы патента на полезную модель.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Таким образом, при определении наличия или отсутствия нарушения исключительного права обладателя патента на промышленный образец ключевое значение имеет тот факт, каким образом промышленный образец воспринимается обычным потребителем.

В том случае, если запатентованный и сравниваемый промышленные образцы производят на потребителя одинаковое впечатление, при этом используются существенные признаки запатентованного промышленного образца и сравниваемые промышленные образцы имеют сходное назначение, то по общему правилу в данном случае следует говорить о нарушении исключительного права обладателя патента на промышленный образец.

Сопатентообладатели

На практике могут возникать ситуации, когда исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит двум и более лицам (п. 5 ст. 1358 ГК РФ). В этом случае отношения сопатентообладателей регулируются теми же правилами, что и отношения соавторов объектов промышленной собственности, а именно:

1) каждый из патентообладателей вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1348 ГК РФ);

2) доходы патентообладателей от совместного использования изобретения, полезной модели или

промышленного образца, а также доходы, связанные с распоряжением исключительным правом на объект промышленной собственности, распределяются между всеми патентообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1229 ГК РФ);

3) распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществляется сопатентообладателями совместно.

§ 4. Иные права авторов и правообладателей прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы

Иные права авторов, заявителей и правообладателей относятся к третьей категории прав, поименованных в ст. 1226 ГК РФ, и принадлежат к категории так называемых иных прав.

Иные права могут быть имущественными и неимущественными, но даже в том случае, если они имеют имущественный характер, они отличны от исключительного права.

Право автора на получение вознаграждения

Как было отмечено выше, исключительное право, являясь оборотоспособным активом, имеет экономическую ценность. Это означает, что автор изобретения, полезной модели и промышленного образца имеет право на получение вознаграждения за использование созданного им объекта промышленной собственности.

В том случае, когда фигуры автора и патентообладателя совпадают в одном лице, автор самостоятельно распоряжается принадлежащим ему исключительным правом, в том числе получает доходы от его использования. Поэтому о праве автора на получение вознаграждения говорят преимущественно в тех случаях, когда автор и патентообладатель - это разные лица, например в случае, когда объект промышленной собственности был создан в рамках выполнения работником своих трудовых обязанностей. В этом случае объекты промышленной собственности именуются служебными: служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец.

По общему правилу размер вознаграждения за создание служебных объектов промышленной собственности, а также условия и порядок его выплаты определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом (п. 4 ст. 1370 ГК РФ). В том случае, если работник и работодатель не заключили соглашение о выплате вознаграждения, применяются ставки, установленные Правительством РФ (п. 5 ст. 1246 ГК РФ).

Например, за создание служебного изобретения вознаграждение работника составит 30% от средней заработной платы за последние 12 календарных месяцев, за создание полезной модели и промышленного образца - 20% от средней заработной платы <1>.

<1> Пункт 2 Постановления Правительства РФ от 4 июня 2014 г. N 512 "Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы" (СЗ РФ. 2014. N 23. Ст. 2998).

Право на вознаграждение за служебный объект промышленной собственности не может быть отчуждено, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права.

Судебная практика. Как отметил Верховный Суд РФ, в состав наследства входят также иные интеллектуальные права, не являющиеся исключительными, если они относятся к числу имущественных прав наследодателя.

В частности, Суд указал следующее: право на вознаграждение за служебные результаты интеллектуальной деятельности, причитающееся работнику - автору служебного произведения, служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца, переходит к его наследникам, "поскольку договор между работодателем и работником, которым определяются размер, условия и порядок выплаты такого вознаграждения, по своему характеру

является гражданско-правовым" <1>.

<1> Подпункт "в" п. 91 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании".

При этом Суд отметил, что аналогичная логика рассуждения должна применяться при решении вопроса о наследовании названного права в случаях, "когда судом установлено, что положения, которыми определяется выплата вознаграждения, включенные в содержание трудового договора, фактически устанавливают гражданско-правовые обязательства сторон".

Помимо служебных объектов промышленной собственности, которые, как правило, создаются в рамках трудовых отношений между работником и работодателем, существует возможность создания промышленного образца по заказу (ст. 1372 ГК РФ).

Так, автор промышленного образца, созданного по заказу, также имеет право на получение вознаграждения (п. 4 ст. 1372 ГК РФ). В данном случае будут применяться правила о выплате вознаграждения за создание служебных объектов промышленной собственности. При этом право на вознаграждение за промышленный образец, созданный по заказу, неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права (п. 4 ст. 1370 ГК РФ).

В том случае, если изобретение, полезная модель или промышленный образец были созданы в рамках выполнения работ по государственному и муниципальному контракту (ст. 1373 ГК РФ), их авторы также имеют право на получение вознаграждения. В этом случае применяются те же правила, которые действуют для автора промышленного образца, созданного по заказу: авторы получают вознаграждение по правилам о выплате вознаграждения за создание служебных объектов промышленной собственности (п. 7 ст. 1373 ГК РФ). Данный вывод также нашел отражение в информационном письме Роспатента от 25 июня 2008 г. "О выплате вознаграждений авторам служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов".

Право на получение патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец

В ст. 1357 ГК РФ выделено еще одно право обладателя патента - право на получение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец. По своему содержанию право на получение патента предоставляет автору объекта промышленной собственности правовую возможность подать в Роспатент заявку на получение патента и таким образом начать официальную процедуру по получению патента, удостоверяющего исключительное право его обладателя.

В связи с тем что в силу положений ст. 1347 ГК РФ автором изобретения, полезной модели и промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности, очевидно, что первоначально право на получение патента может возникнуть только у автора соответствующего объекта промышленной собственности.

И если само право авторства, т.е. право именоваться автором соответствующего результата интеллектуальной деятельности, является личным неимущественным, неотчуждаемым правом (ст. 1356 ГК РФ), то право на получение патента, напротив, является оборотоспособным.

Так, автор объекта промышленной собственности может передать это право по договору другому лицу (например, заключить договор отчуждения). Кроме того, право на получение патента может перейти к другому лицу в порядке правопреемства, а также может быть передано правопреемнику в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (включая наследование) (п. 2 ст. 1357 ГК РФ).

Дискуссия. В настоящее время в отечественной юридической литературе нет единства по вопросу о том, является право на получение патента личным неимущественным или имущественным <1>.

<1> Жук А.В. Основания возникновения исключительного права на изобретение // СПС "Гарант".

Так, А.В. Рагулина и А.А. Никитова считают данное право имущественным <1>. А.А. Бирюков, напротив, называет право на получение патента "изначально неимущественным" <2>.

<1> Рагулина А.В., Никитова А.А. Интеллектуальная собственность: понятие, содержание и защита. Вып. 21. Редакция "Российской газеты", 2017 // СПС "КонсультантПлюс".

<2> Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности: просто о сложном: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2016 (СПС "КонсультантПлюс").

По нашему мнению, не вызывает сомнения тот факт, что в данном праве как минимум есть имущественная составляющая, а именно возможность передать данное право на наследству <1>, а также распорядиться правом на получение патента по своему усмотрению (п. п. 2, 3 ст. 1357 ГК РФ), в том числе путем заключения договора об отчуждении права на получение патента.

<1> Пункт 91 "б" Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" // РГ. 2012. 6 июня.

Таким образом, право на получение патента является оборотоспособным. С нашей точки зрения, оборотоспособность права на получение патента позволяет отнести его к имущественным правам.

Необходимо отметить, что законодателем не случайно отдельно урегулированы правовые моменты, связанные с заключением договора об отчуждении права на получение патента. На наш взгляд, такой подход законодателя определяется тем, что сделки по отчуждению права на получение патента заключаются весьма часто, что является еще одним доводом в пользу имущественного характера данного права. Именно поэтому законодатель в тексте ГК РФ урегулировал основные моменты, связанные с договором об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

В частности, договор об отчуждении должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение которой влечет недействительность договора (п. 3 ст. 1357 ГК РФ). При этом риск того, что Роспатентом впоследствии не будет выдан патент на объект промышленной собственности, по общему правилу несет приобретатель права по договору, однако соглашением сторон может быть предусмотрено иное (п. 4 ст. 1357 ГК РФ).

Право на восстановление патента

В § 3 настоящей главы была рассмотрена ситуация, при которой несвоевременная уплата пошлин за поддержание патента приводит к досрочному прекращению срока действия патента. При этом в данном случае у патентообладателя есть право восстановить срок действия исключительного права путем подачи ходатайства о восстановлении срока действия патента. Именно право на восстановление патента предоставляет патентообладателю возможность обратиться в Роспатент за восстановлением срока его действия (ст. 1400 ГК РФ). С этой точки зрения право на восстановление патента призвано охранять интересы правообладателя <1>.

<1> Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: Сб. статей / Под ред. М.М. Богуславского. Wolters Kluwer Russia, 2008. С. 89.

Необходимо отметить, что право на восстановление патента, предусмотренное ст. 1400 ГК РФ,

полностью соответствует ст. 5bis (2) Парижской конвенции, в соответствии с которой "страны Союза имеют право предусмотреть восстановление патентов на изобретения, утративших силу вследствие неуплаты пошлин". Данная статья была включена в текст Парижской конвенции в 1925 г. на конференции в Гааге по пересмотру положений Конвенции. Впоследствии, в 1958 г., на конференции в Лиссабоне редакция статьи 5bis Парижской конвенции была изменена <1>.

<1> Bodenhause n Georg Hendrik Christiaan. Op. cit. P. 80.

Патент может быть восстановлен не только на основании подачи ходатайства, предусмотренного п. 1 ст. 1400 ГК РФ. Право на восстановление патента имеет и другие основания возникновения. Например, в случае отмены решения о признании патента недействительным, принятого на основании ст. 1398 ГК РФ, исключительное право и удостоверяющий его патент должны быть восстановлены.

Кроме того, сам правообладатель может отозвать заявление о досрочном прекращении срока действия патента (ст. 1399 ГК РФ), либо такое заявление может быть впоследствии признано недействительным по иным основаниям, например в случае обнаружения факта подписания заявления неуполномоченным лицом. В этом случае патент также должен быть восстановлен.

Исходя из содержания права на восстановление патента, по нашему мнению, следует признать имущественную природу данного права. В связи с этим право на восстановление патента является оборотоспособным. По общему правилу право на восстановление патента принадлежит патентообладателю, но оно может перейти к иным лицам в порядке универсального (в том числе по наследству) или сингулярного правопреемства.

Судебная практика. 1. Патентообладатель обратился в суд с жалобой на действия Роспатента, отказавшего в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока действия патента. По мнению Роспатента, заявителем был пропущен установленный п. 1 ст. 1400 ГК РФ трехлетний срок для подачи ходатайства.

Верховный Суд РФ указал, что системное толкование норм российского законодательства в совокупности с нормами международного права (в частности, ст. 5bis Парижской конвенции) позволяет сделать вывод о том, что "днем истечения срока уплаты пошлины за поддержание в силе патента на изобретение следует считать дату истечения дополнительного (льготного) шестимесячного срока, установленного для ее уплаты в увеличенном размере. Днем начала отсчета срока для подачи ходатайства о восстановлении действия патента следует считать дату, следующую за датой истечения дополнительного шестимесячного срока на уплату таковой". Дополнительно Суд указал, что при отсутствии в российском законодательстве четкого регулирования спорных отношений все неустраняемые сомнения, противоречия и неясности должны толковаться в пользу лица, обращающегося в уполномоченный орган государственной власти с ходатайством о восстановлении срока действия патента <1>.

<1> Определение ВС РФ от 17 мая 2018 г. N 300-КГ18-3083 по делу N СИП-140/2017.

2. Заявители обратились в Конституционный Суд РФ с жалобой о признании неконституционным, в частности, п. 1 ст. 1400 ГК РФ, поскольку, по мнению заявителей, действие патента на изобретение, прекратившееся в результате неуплаты в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе, не восстанавливается непосредственно с даты истечения этого срока и одновременно с восстановлением действия патента не восстанавливается действие лицензионного договора, являющегося, по мнению заявителей, неотъемлемой частью патента.

Суд, отказывая в принятии жалобы к рассмотрению, сделал следующие выводы в отношении права на восстановление патента: 1) право на восстановление патента, предусматривающее возможность восстановления действия патента на изобретение, которое было прекращено в связи с неуплатой в установленный срок патентной пошлины за поддержание

патента в силе, по ходатайству лиц, которым принадлежал патент, представляет собой дополнительную гарантию охраны прав таких лиц и не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителей; 2) федеральный законодатель в рамках своей дискреции вправе определить, в том числе в целях обеспечения баланса прав и законных интересов патентообладателей, своевременно не выполнивших возложенную на них законом обязанность уплаты пошлин за поддержание патента в силе, и лиц, которым принадлежит право послепользования (п. 3 ст. 1400 ГК РФ), с какого времени действие патента должно быть восстановлено <1>.

<1> Определение КС РФ от 24 февраля 2011 г. N 322-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Веремеенко Владимира Васильевича и Поспелова Александра Леонидовича на нарушение их конституционных прав пунктом 1 статьи 30.1 Патентного закона Российской Федерации и пунктом 1 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации".

Вопросы по теме

1. Что означает принцип территориальности патентных прав?
2. В какой момент возникает и прекращается исключительное право обладателя патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец?
3. Каковы правовые последствия перехода изобретения в общественное достояние?
4. Какие правомочия предоставляет право послепользования?
5. Каким образом сопатентообладатели осуществляют распоряжение принадлежащим им объектом промышленной собственности? Каким образом между сопатентообладателями распределяются доходы?

Рекомендуемая литература

Городов О.А. Патентное право. 2-е изд. М.: Проспект, 2017.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2015.

Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Ч. III, IV ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова; ИГИП РАН. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011.

Право интеллектуальной собственности: Учебник для академического бакалавриата / Под ред. Л.А. Новоселовой. М.: Юрайт, 2018.

Bodenhause n Georg Hendrik Christiaan. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as Revised at Stockholm in 1967. WIPO, 1968.

Глава 8. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРАВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

§ 1. Сроки действия патента

Патентно-правовая охрана имеет временные границы. По истечении срока действия исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец действие удостоверяющего это право патента прекращается и указанные объекты переходят в общественное достояние. Любой субъект может использовать их без риска нарушить чужие интеллектуальные права.

Гражданским кодексом РФ (п. 1 ст. 1363) установлены следующие сроки действия исключительного права на патентоохраняемые объекты:

- для изобретений - 20 лет;
- для полезных моделей - 10 лет;
- для промышленных образцов - 5 лет.

Срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента по заявлению патентообладателя может быть неоднократно продлен на пять лет. При этом общий срок правовой охраны промышленного образца не может превышать 25 лет.

Указанные сроки отсчитываются с даты подачи заявки в Роспатент.

Обозначенные в ст. 1363 ГК РФ сроки являются сроками существования гражданского права. Они определяют период действия конкретного субъектного права во времени, в течение которого управомоченный субъект вправе реализовывать принадлежащие ему правомочия, прежде всего правомочие запрещать всем иным лицам использовать охраняемый объект.

Установление подобных сроков является проявлением основополагающего принципа патентного права - обеспечения баланса частных и общественных интересов.

С одной стороны, закон гарантирует патентообладателю достаточно длительный период эксклюзивного использования. Предполагается, что этого времени достаточно для того, чтобы субъект осуществил коммерциализацию разработки и не только покрыл издержки на ее создание, но и получил дополнительную прибыль. Таким образом, реализуется стимулирующая функция (к инновационной деятельности) исключительного права. Наличие подобных сроков в любом случае является дополнительным стимулом к тому, чтобы не затягивать с использованием патентоохраняемого объекта, его внедрением.

С другой стороны, по окончании обозначенного периода открывается доступ к возможности использования инновационной разработки для неограниченного круга лиц.

Патентоохраняемые объекты, будучи нематериальными, не подлежат износу. В то же время они устаревают, теряют свою актуальность. Рассматриваемые сроки были установлены с учетом данного свойства. Предполагается, что по их окончании общество еще не утратило интерес к разработке, а правообладатель удовлетворил свой коммерческий интерес. Данное утверждение, конечно, нельзя абсолютизировать. На некоторых рынках радикальное обновление инноваций происходит чуть ли не каждый год. Показательный пример - мобильные телефоны. Устаревшими считаются модели, выпущенные 2 - 3 года назад, не говоря уже о тех, что появились 10 лет назад. Но даже на этом рынке есть некоторые технологии (например, **Wi-Fi**), которые не теряют своей актуальности в течение продолжительного времени. На фармацевтическом рынке и спустя два десятилетия дженериковые компании нетерпеливо ждут, пока патенты на эффективные препараты перейдут во всеобщее достояние, чтобы начать производство аналогов.

Различия в сроках правовой охраны для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов объяснимы. Изобретения обладают наиболее инновационным характером (они единственные характеризуются в российском правовом порядке изобретательским уровнем). Изобретения представляют собой наиболее ценный вклад в научно-техническое развитие. Справедливо, чтобы у их правообладателей было больше времени для получения прибыли от эксклюзивного использования. Кроме того, среди изобретений много технических решений, преобразование которых в коммерчески привлекательный продукт требует существенных вложений и представляет собой достаточно длительный и сложный процесс. По общему правилу изобретения дольше сохраняют свою актуальность и привлекательность для рынка.

Полезные модели нередко характеризуются как "малое изобретение", "малый патент". Они являются менее инновационными. Учитывая, что в качестве полезных моделей охраняются только технические решения, относящиеся к устройству, их проще коммерциализировать.

Такие промышленные образцы, как дизайн, могут достаточно быстро потерять свою актуальность, в связи с чем правообладатели должны подтверждать свой интерес к их использованию каждые пять лет.

Патентная монополия на них, в отличие от исключительного права на полезную модель и в особенности на изобретение, не может блокировать инновационный процесс в конкретной сфере, производство конкретных продуктов. Так, например, на технологическое развитие рынка смартфонов никак не влияет тот факт, что производители не могут использовать запатентованную Apple форму телефона. Отсутствует существенный публичный интерес (в отличие, например, от случаев с лекарственными препаратами) в переходе дизайна в общественное достояние, в связи с чем общий период правовой охраны таких объектов может превышать срок существования исключительного права на изобретения.

Важное положение содержится в п. 2 ст. 1363 ГК РФ. Предусматривается возможность продления срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к такому продукту, **как лекарственное средство**, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение разрешения, при условии, что с даты подачи патентной заявки до дня получения указанного разрешения прошло более пяти лет. Для реализации данного права патентообладатель должен обратиться с соответствующим заявлением в Роспатент. Срок продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение продукта, за вычетом пяти лет. Но общий срок продления не может превышать пять лет.

Особую значимость данное положение представляет для фармацевтических компаний. Выход на рынок с новым препаратом представляет собой длительный процесс. Регистрации лекарственного средства предшествуют клинические испытания, экспертиза. Фарминдустрии присущи крайне высокие затраты на создание и коммерциализацию изобретений. По данным журнала Forbes, ведущие фармацевтические компании тратят как минимум 4 - 5 млрд долл. на разработку нового лекарственного препарата. Но затраты могут быть в 2 - 3 раза выше ^{<1>}. Вероятна ситуация, когда **большую** часть патентного срока компания будет осуществлять только подготовительные действия к выходу на рынок. Времени для того, чтобы компенсировать затраты, в условиях эксклюзивного использования у нее остается мало. С тем чтобы обеспечить в данном случае частный интерес подобных патентообладателей, законодатель и закрепил положение о возможности продления срока действия правовой охраны.

^{<1>} Так, за период 1997 - 2011 гг. компанией Astra Zeneca было выпущено пять новых лекарственных препаратов, на разработку каждого из которых было потрачено более 11,7 млрд долл. (всего 58,95 млрд долл.).

Прежняя редакция ГК РФ закрепляла, что патент на такое изобретение продлевается Роспатентом по заявлению правообладателя, если со дня подачи заявки на выдачу патента до получения первого разрешения на применение лекарственного средства прошло более пяти лет. Действующая редакция предусмотрела необходимость получения для подобного продления дополнительного патента. Формула такого патента должна содержать совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующего продукт, на применение которого получено разрешение.

Таким образом, дополнительный патент выдается непосредственно на то активное соединение, или комбинацию активных соединений, или фармацевтическую композицию, которые проходили клинические испытания и на применение которых в качестве лекарственного средства получено регистрационное удостоверение.

Как справедливо было замечено А. Пиличевой, "заявитель может получить "широкий" основной патент, структурная формула которого будет охватывать несколько активных веществ, однако выдача дополнительного патента будет возможна только в отношении того ингредиента или их комбинации, которые указаны в разрешении на применение" ^{<1>}.

^{<1>} Пиличева А.В. Лекарственные средства как объекты патентных прав: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 83.

Подобные изменения лишили правообладателей возможности растягивать патентную защиту на те элементы формулы, которые не были воплощены в конкретных лекарственных препаратах, что отвечает

общественным интересам и соответствует зарубежному опыту.

§ 2. Прекращение и восстановление действия патента

По общему правилу действие патента прекращается по истечении срока существования исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Вместе с тем действие патента может быть прекращено и досрочно.

Досрочное прекращение действия патента означает прекращение правовой охраны технического или художественно-конструкторского решения и его переход в общественное достояние в период до окончания установленного законом срока действия патента.

Основаниями для досрочного прекращения действия патента на изобретение и полезную модель или промышленный образец, согласно ст. 1399 ГК РФ являются:

1) заявление, поданное самим правообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Патент прекращается со дня поступления заявления.

В случае если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, патентообладатель может подать заявление о досрочном прекращении действия не всех входящих в группу объектов патентных прав, а только в отношении конкретных пунктов формулы изобретений или полезных моделей либо в отношении конкретных промышленных образцов;

2) неуплата в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе.

Патент прекращается по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Роспатент в таких случаях не принимает никакого правоустанавливающего решения и обязан только внести соответствующие изменения о статусе патента в государственный реестр и известить общественность об этом через свои официальные публикации (бюллетени) <1>.

<1> См.: Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса РФ (постатейный) // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

В соответствии со ст. 1400 ГК РФ действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено Роспатентом по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или правопреемника этого лица.

Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в Роспатент в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины. Такое ходатайство не подлежит удовлетворению, если оно подано после истечения предусмотренного настоящим Кодексом срока действия патента.

Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть также прекращено путем признания этого патента недействительным. Признание патента недействительным не прекращает его действие, а аннулирует со дня подачи заявки (п. 5 ст. 1398 ГК РФ).

§ 3. Право преждепользования и право слепопользования

Согласно ст. 4 (В) Конвенции по охране промышленной собственности (Парижской конвенции) "права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки, которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством страны Союза".

Российское право признает право преждепользования. В соответствии со ст. 1361 ГК РФ **право**

преждепользования определяется как право лица, не являющегося правообладателем, на безвозмездное использование технического решения, тождественного запатентованному объекту или отличающегося от него только эквивалентными признаками (для изобретений), после того, как на такие патентоохраняемые объекты был получен патент иным лицом.

Условием возникновения такого права является факт добросовестного использования разработки пользователем указанного технического решения или совершение необходимых приготовлений к такому использованию. После получения иным субъектом патента преждепользователь не должен расширять объем использования разработки.

Правовая природа преждепользования

В российской доктрине право преждепользования, как правило, рассматривается в контексте ограничений патентных прав, наряду с действиями, не являющимися нарушениями исключительного права. Подобный подход является верным лишь отчасти.

Если рассматривать исключительное право через призму правомочия запрета всем иным лицам использовать патентоохраняемый объект, то право преждепользования действительно ограничивает господство правообладателя в отношении конкретного субъекта - он не может запретить ему использовать соответствующий объект. Между тем обозначенные институты являются разными по своей правовой сути.

Действия, не являющиеся нарушением исключительного права (случаи свободного использования), представляют собой содержательные границы исключительного права.

Под границами субъективного гражданского права следует понимать "установленные действующим законодательством абсолютно определенные (императивные) предписания, четко регламентирующие меру свободы управомоченного лица" <1>, за рамками которых субъект перестает действовать на основании права.

<1> Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом как юридический феномен: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 10.

Содержание исключительного права в общем виде составляют правомочия эксклюзивного использования патентоохраняемого объекта и запрета всем иным лицам использовать такой объект. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права, определяют способы использования патентоохраняемого объекта, на которые не распространяется господство правообладателя, его возможность запрещать всем иным лицам использовать патентоохраняемый объект. Каждый может использовать патентоохраняемый объект не потому, что у него возникают самостоятельные субъективные права, а потому, что на данные способы использования не распространяется патентная монополия.

Право преждепользования между тем является самостоятельным имущественным правом, возникающим в отношении патентоохраняемого объекта. Содержание его образует правомочие ограниченного использования объекта. Речь идет именно о коммерческом использовании. Преждепользователь действует в той же плоскости, что и правообладатель, - в содержательных границах исключительного права. Сферы их господства над патентоохраняемым объектом пересекаются, при том что у патентообладателя объем субъективных правомочий, бесспорно, больше.

Другое принципиальное отличие права преждепользования от границ исключительного права в том, что оно возникает всегда относительно конкретного исключительного права, иными словами, является частным случаем, обусловленным особыми обстоятельствами, в то время как границы исключительного права являются универсальными для всех субъективных исключительных прав.

Право преждепользования в связи с этим может быть квалифицировано в качестве обременения, а не границы исключительного права. Точно так же должны быть квалифицированы, к примеру, лицензия, выданная на использование патентоохраняемого объекта, право залога на исключительное право. Все подобные права следуют за исключительным правом при его отчуждении. В их основе лежит стеснение,

затруднение правообладателя в осуществлении отдельных правомочий (прежде всего правомочия запрета) в границах исключительного права.

Назначение права преждепользования

В первую очередь институт преждепользования служит восстановлению справедливости в ситуации, когда один субъект самостоятельно разработал патентоспособное решение, использовал его, но по каким-то причинам так и не подал заявку на получение патента. Он внес свой вклад в научно-технологическое развитие, в связи с чем заслуживает предоставления ему права на использование соответствующей разработки.

Не случайно данный институт зародился и получил наибольшее распространение в германской правовой системе. Патентные права в рамках данной системы традиционно легитимируются с позиции естественно-правового подхода, согласно которому каждый имеет неотъемлемое право на результаты своего труда. Следовательно, независимо от факта получения патента создатель патентоохраняемой разработки должен получить возможность использовать ее как плод собственных интеллектуальных и материальных усилий.

Между тем можно найти обоснования преждепользования и с позиции утилитаристского подхода, характерного для англо-американской системы. Как было отмечено британским исследователем М. Спенсом, с позиции общественных интересов достаточно трудно обосновать запрет независимым изобретателям, создавшим техническое решение раньше патентообладателя, использовать результат их усилий. В доктрине можно встретить мнение, что патентный режим нацелен на создание гонки за изобретение. Потому победитель (тот, кто первый подал патентную заявку) должен получить все. Однако данное утверждение не выдерживает критики с позиции теории стимула, получившей наибольшее распространение в рамках утилитаристского подхода. Как подчеркнул М. Спенс, признание за преждепользователем права на использование изобретения создает дополнительные стимулы к вложениям в R&D (НИОКР). Инновационная деятельность является, с одной стороны, рискованной и непредсказуемой, с другой - затратной. Тот факт, что в случае опоздания с подачей заявки субъект не сможет использовать разработку, может отпугнуть его от вложений в создание соответствующего интеллектуального продукта <1>.

<1> Spence M. Intellectual property. Oxford, 2007. P. 200 - 201.

Как справедливо было отмечено В. Калятиным, право преждепользования способствует развитию экономического оборота бизнес-компаний, с тем чтобы при внедрении новых технологий не возникало чрезмерных рисков, связанных с тем, что кто-то подаст заявку раньше <1>.

<1> Протокол N 3 заседания Научно-консультативного совета при СИП от 4 апреля 2014 г.

Право преждепользования часто служит способом обеспечения интересов субъектов, установивших в отношении технического решения режим ноу-хау. С раскрытием информации о техническом решении прекращается исключительное право таких субъектов на разработку.

Право преждепользования может возникнуть и у лиц, открыто использующих патентоохраняемый объект. В таком случае закономерен вопрос: соответствует ли запатентованное изобретение критерию новизны? На данный вопрос должен быть дан отрицательный ответ. Если преждепользователь не только совершил подготовительные к использованию действия, но и начал открыто использовать разработку, соответствующее решение стало известно из уровня техники. В таком случае преждепользователь соответствующего объекта может оспорить действительность патента в связи с его несоответствием критерию новизны.

Однако на практике так происходит далеко не всегда: зачастую для субъекта, ранее использовавшего техническое решение, более выгодно потребовать признать за ним право

преждепользования, чем бороться с патентом иного лица. Это объясняется рядом причин.

Во-первых, при оспаривании действительности патента в связи с его несоответствием требованию новизны техническое решение переходит во всеобщее использование. Возможность его использования приобретает не только преждепользователь, но и иные лица. В то же время при установлении права преждепользования у преждепользователя возникнет возможность эксклюзивного использования разработки, хотя и в ограниченном виде. Патентообладатель в таком случае, вероятно, продолжит защищать разработку от посягательства иных лиц.

Во-вторых, предъявление требования об установлении права преждепользования является эффективным механизмом защиты ответчика в рамках спора о нарушении исключительного права.

Представим себе ситуацию. К компании предъявлен иск о нарушении прав иного субъекта на запатентованное изобретение. У ответчика есть доказательства, что он начал использовать соответствующее решение раньше патентообладателя. Заявить встречное требование о признании патента недействительным он не может <1>. С тем чтобы оспорить патент, ему придется инициировать административное производство, затем, возможно, обратиться в суд. В такой ситуации патентообладатель успеет добиться наложения на ответчика запрета на использование патентоохраняемого объекта и взыскания убытков (компенсации). В то же время требование об установлении права преждепользования может быть заявлено как в рамках самостоятельного процесса, так и в качестве встречного иска в деле о нарушении исключительного права.

<1> Как было отмечено Президиумом ВАС РФ в п. 10 информационного письма от 13 декабря 2007 г. N 122, "споры о недействительности патентов по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 29 Патентного закона, отнесены указанной статьей к компетенции Палаты по патентным спорам... Следовательно, обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента". Подробнее см.: Ворожевич А.С. Признание патента недействительным: российский и зарубежный опыт // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. N 2. С. 16 - 31.

Объем права преждепользования

Предоставленная преждепользователю "привилегия" не может быть безграничной. В ином случае могут пострадать правомерные интересы патентообладателя. Ценность его исключительного права будет существенно снижена, что будет противоречить стимулирующей функции данного права.

Во-первых, право преждепользования является неотчуждаемым. Согласно п. 2 ст. 1361 ГК РФ оно может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые для этого приготовления. Таким образом, преждепользователь не становится конкурентом правообладателю на рынке интеллектуальной собственности - он не может выдавать лицензии, "продать" свое право. Конкуренция между субъектами возможна лишь на товарном рынке, если они производят на основе технического решения сходные инновационные продукты.

Второй принципиально значимый момент: преждепользователь должен использовать запатентованный объект **без расширения объема** такого использования.

Судебная практика. Как было отмечено в п. 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (далее - Обзор), "...права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден" <1>.

<1> Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

Данное ограничение можно объяснить несколькими причинами.

Во-первых, оно служит правовой определенности. Патентообладатель знает, на что может рассчитывать преждепользователь, и соотнобразовывает с этим свои действия (например, выбирает иные способы коммерциализации объекта). Обеспечиваются в таком случае и интересы приобретателей исключительного права. Представим себе, что субъект, заинтересованный в производстве некоего инновационного продукта, приобретает исключительное право на изобретение. Ему известна ситуация на рынке - данный продукт никто не производит в сколько-либо значимых масштабах. Он начинает продавать соответствующий товар. И вдруг у него появляется конкурент, производящий те же самые товары в существенном объеме, который утверждает, что создал соответствующее изобретение еще до патентообладателя.

Во-вторых, данное ограничение не позволит преждепользователю паразитировать на разработках патентообладателя. Интерес потребителей к созданным на основе разработки товарам мог возникнуть только после того, как правообладатель получил на них патент и начал активно продвигать такие товары на рынке, выбрав наиболее эффективную и привлекательную форму реализации изобретения. Преждепользователь мог изначально не догадываться о возможности использования своей разработки в таком продукте или таким способом. Если сохранить "преждепользование" в изначальных границах, то у правообладателя не возникнет полноценного конкурента и на товарном рынке. Обременение не будет существенно сказываться на ценности исключительного права. В то же время правомерные интересы преждепользователя также не пострадают - он не будет лишен того, что имел до получения иным субъектом патента.

Дискуссия. Между тем на практике критерий расширения объема использования традиционно вызывает существенные сложности. В апреле 2014 г. перед членами НКС Суда по интеллектуальным правам были поставлены вопросы: является ли категория объема использования количественной или качественной? Каково содержание качественной категории объема использования тождественного решения?

И.А. Зенин выступил за то, чтобы рассматривать данную категорию как качественную. Он отметил, что объем прав патентообладателя определяется формулой, которая может быть однозвенной и многозвенной. Под качественной категорией объема в таком случае нужно подразумевать соответствующую формулу, которая фиксирует объем прав изобретателя и соответственно преждепользователя и устанавливает пределы, за которые изобретатель не может выходить при использовании тождественного решения.

По мнению В.Ю. Бузанова, преждепользование допустимо в рамках тех (и только тех) форм предпринимательской деятельности, которые осуществлял преждепользователь до начала патентных процедур. Если он был импортером (впоследствии запатентованного продукта), то очевидно, что он не может стать его производителем, и наоборот.

О.А. Городов подчеркнул, что объем использования в зависимости от фактических обстоятельств и характера спорного правоотношения надлежит оценивать или по количественным, или по качественным (сущностным) параметрам. За необходимость учета обоих критериев выступил и А.П. Сергеев. Как им было отмечено, преждепользователь не может расширять свое производство, в основе которого лежит запатентованная разработка, не только в смысле наращивания объема продукции, но и в плане увеличения ассортимента выпускаемой продукции или расширения видов иного возможного использования запатентованной разработки

<1>.

<1> См.: Протокол N 3 заседания Научно-консультативного совета при СИП от 4 апреля 2014 г.

В справке Суда по интеллектуальным правам <1> были признаны как количественный, так и качественный критерий. Как в ней было отмечено, необходимость получения преждепользователем разрешения на использование охраняемого патентом технического решения возникает при расширении объема использования любым путем, в том числе посредством изменения признаков, изменения применения по определенному назначению продукта, изменения назначения продукта или способа (качественные характеристики) или изменения объема выпускаемой продукции (количественный критерий).

<1> Справка по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования (утв. Постановлением Президиума СИП от 14 ноября 2014 г. N СП-21/14).

Суды при установлении объема преждепользования руководствуются как качественными, так и количественными критериями. Так, например, расширение объема использования признается в том случае, когда преждепользователь изначально занимался производством на основании запатентованных объектов одних товаров, а после выдачи патента сменил ассортимент и стал производить продукты, сходные с правообладателем. Нетрудно заметить, что при сохранении использования в прежних границах конкуренции между субъектами могло и не быть. Между тем после изменения преждепользователем направления предпринимательской деятельности субъекты стали конкурентами. Другая ситуация: преждепользователь, вложив дополнительные средства и ресурсы, стал производить в разы больше продуктов на основании запатентованного решения. Если раньше он производил по 10 продуктов в месяц для единственного покупателя, то сейчас он буквально наводнил рынок своими товарами.

Сложнее всего дело обстоит с внесением изменений в признаки, описанные в формуле изобретения. Если преждепользователь использует не все признаки независимого пункта формулы, то в таком случае в принципе нельзя говорить об использовании изобретения. Необходимость в праве преждепользования в таком случае отпадает. Другое дело, если преждепользователь дополняет формулу какими-то новыми свойствами и характеристиками, в том числе назначением. Речь в таком случае может идти о создании им зависимого патентоохраняемого объекта.

Вопросы, связанные с использованием зависимых объектов, урегулированы в ст. 1358.1 ГК РФ: зависимые изобретения не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

В случае отказа правообладателя основного изобретения в предоставлении такой лицензии правообладатель зависимого патентоохраняемого объекта (при условии, что он представляет собой существенное усовершенствование) может обратиться за принудительной лицензией, которая, впрочем, также предполагает выплату с его стороны разумных платежей. Ссылки на право преждепользования в таком случае будут представлять собой попытку недобросовестного обхода положений п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ. Может создаться ситуация, когда преждепользователь не просто будет конкурировать с патентообладателем, а еще и предлагать продукт с лучшими характеристиками. При этом им не будет делаться каких-либо отчислений в пользу патентообладателя.

Несколько другая ситуация возникает, если в формуле изобретения некий признак обозначен промежутком. Например, патент выдан на комбинацию неких веществ при pH от 5 до 10. Преждепользователь изначально использовал данное вещество при pH 5. Затем вслед за правообладателем стал использовать при pH 10, что оказалось эффективнее. В таком случае можно говорить о расширении объема использования в качественном аспекте.

Что необходимо доказывать в судебном процессе о признании права преждепользования?

Относительно бремени доказывания наличия права преждепользования в судебной практике долгое время существовало два противоположных подхода. В одних случаях суды исходили из того, что наличие права преждепользования предполагается до тех пор, пока противоположной стороной (патентообладателем) не доказано иное, в других - возлагали бремя доказывания права преждепользования на предполагаемого преждепользователя. Второй подход в конечном счете

возобладал, что представляется совершенно оправданным.

Поскольку действия преждепользователя по использованию разработки являются нарушением прав патентообладателя (до тех пор, пока не доказано преждепользование), то бремя доказывания правомерности его действий и их добросовестности возлагается на лицо, ссылающееся на наличие у него права преждепользования. "Подобный подход полностью соответствует общим положениям распределения бремени доказывания, установленным ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ" <1>.

<1> Оганесян А.Н. Некоторые особенности рассмотрения в судебно-арбитражной практике споров о праве преждепользования // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. N 8. С. 64 - 65.

Как было отмечено Судом по интеллектуальным правам, при решении вопроса о праве преждепользования суды должны установить следующие обстоятельства:

- тождественность решения, использованного предполагаемым преждепользователем, запатентованному техническому решению;
- независимость создания тождественного технического решения;
- фактическое использование технического решения, тождественного патентоохраняемому объекту, или подготовка к такому использованию;
- добросовестность использования решения;
- объем преждепользования <1>.

<1> Постановление СИП от 13 декабря 2016 г. по делу N A72-10519/2015.

Право преждепользования возникает при одновременном соблюдении указанных выше обстоятельств.

Заявителям принципиально важно учитывать следующие моменты. Во-первых, для признания преждепользования недостаточно доказать лишь факт разработки спорного решения до даты выдачи патента. Необходимо обосновать факт использования или подготовки к использованию. Если в своем исковом заявлении или отзыве на иск предполагаемый преждепользователь утверждает, что он производил и (или) продавал товары, он должен доказать именно этот факт. Доказательства, указывающие на подготовку к использованию, судами в таком случае рассматриваться не будут <1>.

<1> См., например: Постановление СИП от 13 декабря 2016 г. по делу N A72-10519/2015.

Согласно п. 30 Обзора судебной практики ВС РФ <1> необходимое приготовление представляет собой "установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать".

<1> Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

Объем использования тождественного технического решения на подготовительной стадии должен устанавливаться исходя из возможности реализации данного технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались

только для выпуска изделий на его основе.

Судебная практика. Весьма показательным в рассматриваемом аспекте Постановление Суда по интеллектуальным правам по одному из дел <1>.

<1> Постановление СИП от 14 апреля 2016 г. по делу N А40-189533/2014.

Общество "Август" обратилось с иском к ООО "Группа компаний "ЗемлякоФФ" о запрете изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот и хранение для этих целей гербицида "Статус Гранд".

Общество "Группа компаний "ЗемлякоФФ" предъявило встречный иск о признании права на дальнейшее безвозмездное использование тождественного изобретению решения без расширения объема такого использования (право преждепользования) в количестве 50 тонн в год.

Общество "Август" является обладателем патента Российской Федерации на изобретение "Гербицидная композиция и способ борьбы с сорными растениями в посевах культурных растений" с приоритетом от 15 ноября 2011 г.

Суды первой и апелляционной инстанций по итогам рассмотрения дела пришли к выводу, что общество "Группа компаний "ЗемлякоФФ" до даты приоритета изобретения добросовестно сделало необходимые приготовления к использованию на территории Российской Федерации созданного независимо от автора спорного изобретения тождественного решения, а именно:

- разработало состав пестицида "Статус Гранд" (трибенурон-метил + флорасулам, 500 г/кг + 104 г/кг);

- заключило 14 марта 2011 г. и 21 марта 2012 г. договоры на проведение регистрационных испытаний пестицида "Статус Гранд", оплатило выполнение оказанных по данным договорам работ (услуг) в сумме более 15 млн руб. (в конечном счете пестицид был зарегистрирован);

- заключило с обществом "ЗемлякоФФ" 8 июля 2011 г. договор на промышленное производство и реализацию пестицида "Статус Гранд" в размере 50 тонн в год после получения свидетельства о его государственной регистрации.

Суд по интеллектуальным правам отправил данное дело на новое рассмотрение, поскольку суды первой и апелляционной инстанций, установив, что пестицид "Статус Гранд" является тождественным одному из возможных решений, охватываемых патентом Российской Федерации, не определили объем предоставляемого права преждепользования. В процессе рассмотрения дела не исследовался вопрос о наличии производственных мощностей для создания и введения в гражданский оборот пестицида "Статус Гранд".

При рассмотрении дела N А14-9941/2015 суд первой инстанции определил количественный объем использования разработки преждепользователем 269 107 200 штук изделий в год. При этом он исходил из следующих обстоятельств:

- в переписке с компанией - поставщиком оборудования преждепользователь указал, что на соответствующем оборудовании он планирует производить контейнеры в количестве 269 107 200 шт. (до даты приоритета);

- контракт на поставку данного оборудования был заключен (представлены сам договор, копии платежных документов, грузовая таможенная декларация);

- преждепользователь заключил ряд договоров купли-продажи сырья, материалов, необходимых для осуществления производства продукции, в том числе охватываемых патентом контейнеров, контракты на приобретение дополнительного оборудования (данные договоры заключались как до даты приоритета, так и после);

- привлечены рабочие.

Судом была назначена экспертиза, перед которой был поставлен вопрос, какое максимальное количество изделий, изображенных на чертежах, может производиться ежегодно на приобретенном оборудовании с использованием приобретенных ресурсов, как если бы все эти ресурсы использовались только для выпуска данных изделий и с учетом требований, предусмотренных производителем по регламентному техническому обслуживанию (ежедневному, ежемесячному, ежегодному) оборудования и инструментов.

Согласно заключению экспертизы на оборудовании, приобретенном ООО ТПК "Юпласт-Черноземье", с учетом всех требований, предусмотренных производителем по регламентному техническому обслуживанию (ежедневному, ежемесячному, ежегодному) оборудования и инструмента, максимальное количество изделий, изображенных на чертежах, может производиться 262 471 680 штук.

В конечном счете суды за основу расчета приняли цифру, обозначенную в переписке преждепользователя с поставщиками. Как констатировал Суд по интеллектуальным правам, "у указанного ответчика, производящего спорные контейнеры, которые впоследствии реализуются иными ответчиками по данному делу, возникло право преждепользования на аналогичное техническое решение в объеме 269 107 200 штук в год, поскольку на дату приоритета полезной модели истца указанным ответчиком были сделаны необходимые приготовления для начала использования аналогичного технического решения" <1>.

<1> Постановление СИП от 3 июня 2016 г. по делу N A14-9941/2015.

Зарубежный опыт. В немецком праве действуют в целом сходные с российскими подходы к праву преждепользования. Такое право возникает у субъекта, если до даты приоритета он либо использовал патентоохраняемый объект, либо принял для этого необходимые меры. Под использованием в данном случае понимаются любые способы использования, которые составляют содержание исключительного права: производство, предложение к продаже, продажа и т.п. товаров, в которых использовано соответствующее техническое решение. Преждепользование ограничивается использованием, осуществленным или подготовленным до того, как была подана заявка на патент. Необходимо, чтобы преждепользователем была разработана концепция (идея изобретения), представляющая комбинацию технической проблемы и решения, которая является "субъективно (преждепользователем) созданной" и "объективно завершенной" <1>.

<1> BGH, Urteil vom 21/06/1960 - I ZR 114/58.

Критерий "субъективно созданный" не означает при этом, что преждепользователь должен был исследовать и раскрыть все элементы и детали, обусловившие успех изобретения. Данная правовая позиция была сформулирована, в частности, в деле N 12/06/2012 - X ZR 131/09. Запатентованное техническое решение представляло фармацевтическое соединение с уровнем окисления, не превышающим 15 ppm. Для обеспечения устойчивости при хранении (повышенного срока годности) необходимо поддержание максимального показателя окисляемости. Преждепользователь между тем использовал фармацевтическое соединение при уровне окисления 3,5 ppm. Суды низших инстанций не стали выяснять, знал ли ответчик преимущества для стабильности, посчитав этот факт несущественным. Верховный суд признал подобный подход оправданным, констатировав, что решающим моментом было то, что ответчик нашел приемлемый и воспроизводимый способ получения соединения, имеющего 3,5 ppm <1>.

<1> BGH, Urteil vom 12. Juni 2012 Az. X ZR 131/09.

Согласно правовым позициям немецких судов предполагаемый преждепользователь должен продемонстрировать сильное и реальное намерение использовать изобретение незамедлительно. Должно быть принято решение об использовании данного технического решения для коммерческих целей. Так, в конкретном деле предполагаемые преждепользователи планировали использовать пружины для соединения элементов ламината или паркета. Для этих целей они протестировали пружины, на которые в последующем был получен патент иным субъектом. В то же время преждепользователи опробовали и иные варианты пружин. Суд отметил, что подготовительные действия преждепользователя были связаны с различными вариантами, из которых только один был охвачен полезной моделью. В установлении права преждепользования было отказано <1>.

<1> LG [Düsseldorf](#) , 24 April 2014 - case 4b O 129/11.

Право послепользования

Наряду с правом преждепользования законодатель закрепил право послепользования. Правовая природа схожа, но имеются различия в основаниях возникновения и назначении. Послепользование также стоит рассматривать в качестве обременения исключительного права.

Право послепользования возникает в ситуации восстановления патента, досрочно прекращенного по причине неуплаты установленной пошлины. Такое право возникает у лица, которое в промежутке между прекращением и восстановлением патента начало использовать патентоохраняемый объект или сделало к этому необходимые приготовления. С восстановлением патента и как следствие восстановлением патентной монополии за таким лицом сохраняется право на дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема использования.

Право послепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование изобретения либо решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками (п. 3 ст. 1358 ГК РФ), полезной модели или промышленного образца либо были сделаны необходимые к этому приготовления (п. 4 ст. 1400 ГК РФ).

В отличие от преждепользователя послепользователь является последователем правообладателя. Он не является первым самостоятельным разработчиком патентоохраняемого объекта, а повторяет его за правообладателем. Данное право не может быть легитимировано посредством ссылок на вклад послепользователя в научно-технический процесс, необходимостью поощрения первого разработчика в рамках системы **first to file**.

Институт права послепользования должен рассматриваться в неразрывном единстве с механизмом восстановления патента. Два этих правовых инструмента в совокупности служат обеспечению баланса интересов правообладателя в поддержании эксклюзивного использования и общественного интереса в активном использовании разработки.

Патентообладатель может столкнуться с финансовыми сложностями, не позволяющими ему выплачивать патентные пошлины, либо он может "разочароваться" в своей разработке: не видеть ей применения, не найти для нее инвесторов. Поэтому он прекращает выплачивать пошлину. В таких случаях было бы несправедливо безвозвратно лишать его патента. Это было бы несоразмерно его бездействию, проявившемуся в неуплате пошлины. Тем более что если он в конечном счете принял решение восстановить патент, то, скорее всего, он нашел необходимые ресурсы для коммерциализации своей разработки или хотя бы "покупателя" на нее. Последний же, очевидно, не захочет вкладывать средства в соответствующую инновацию, если на нее не будет патента. В то же время ждать, пока патентообладатель решит свои проблемы и восстановит патент, было бы неправильно с позиции общественного интереса. Инновации должны "работать", применяться в производстве. Очевидно при этом, что при отсутствии каких-либо гарантий на продолжение использования участники рынка не станут вкладывать средства в коммерциализацию чужой разработки до тех пор, пока не истечет срок на восстановление патента. В ином случае значителен риск того, что, как только они начнут производство, правообладатель вернет себе патентную монополию и предъявит к ним иск о нарушении исключительного права. Право послепользования в таком случае выступает гарантией того, что патентообладатель не

сможет воздействовать на субъекта, начавшего правомерно использовать патентоохраняемую разработку.

Таким образом, право послепользования стимулирует участников рынка к использованию разработки сразу после того, как патент был прекращен, при сохранении за патентообладателем возможности восстановления патента.

§ 4. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права

В соответствии со ст. 30 Соглашения ТРИПС государства-члены могут предусматривать ограниченные исключения из исключительных прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие исключения необоснованно не вступают в противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно не ущемляют законные интересы патентообладателя, учитывая законные интересы третьих лиц.

В ст. 1359 ГК РФ установлен перечень действий, не являющихся нарушением исключительных прав. Он определяет сферу использования патентоохраняемого объекта, на которую не распространяется контроль патентообладателя, устанавливает содержательные границы исключительного права.

Патентообладатель, опираясь на свой патент, контролирует использование технического решения, определяя, как и на каких условиях иные лица получают доступ к разработке.

Обозначенные в ст. 1359 ГК РФ способы использования патентоохраняемого объекта находятся за рамками его патентной монополии.

К действиям, не являющимся нарушением исключительных прав, закон относит следующие.

1. Применение продукта, в котором использован патентоохраняемый объект в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств или космической техники иностранных государств, при условии, что:

- эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории Российской Федерации;

- указанный продукт или изделие применяется исключительно для нужд транспортных средств или космической техники.

Подобное исключение из патентной монополии сформулировано и на международном уровне - в ст. 5ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Представим, что в российский порт зашел иностранный корабль и через пару дней он должен отправиться в другое государство. В данном транспортном средстве используется навигационная система, патент на которую в Российской Федерации получила некая российская компания. В действиях владельца транспортного средства в таком случае отсутствует нарушение исключительного права.

Обосновать подобное исключение достаточно просто. При непродолжительном нахождении транспортных средств на территории России интересы правообладателя в эксклюзивном использовании патентоохраняемого объекта не нарушаются. У него не возникает конкурента на рынке. Если бы он был заинтересован в том, чтобы его разработка не использовалась при производстве соответствующих транспортных средств, он бы получил патент в соответствующем государстве и еще на производственной стадии мог бы пресечь его использование.

Наоборот, нарушением исключительных прав должны признаваться такие действия, как, например, производство на борту судна каких-либо подпадающих под действие патента продуктов или изделий, если данные продукты и изделия не используются для нужд судна, причем сам процесс производства также может подпасть под действие патента на способ. Точно так же будет считаться нарушением свободная продажа на борту судна подпадающих под действие патента продуктов и изделий <1>.

<1> См.: Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса РФ (постатейный) // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

2. Проведение научного исследования продукта или способа, в которых использован запатентованный объект, либо проведение эксперимента над таким продуктом или способом.

Данный случай свободного использования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов служит обеспечению общественного интереса в дальнейшем научно-технологическом прогрессе. Как указал Конституционный Суд РФ, рассматриваемое ограничение введено в целях обеспечения баланса интересов всех лиц, которым гарантирована свобода научного и технического творчества, и не предполагает введения запатентованного решения в оборот <1>.

<1> Определение КС РФ от 16 октября 2003 г. N 389-О.

Любой субъект вправе использовать охватываемый патентом продукт с целью выяснения механизмов его функционирования, оценки эффективности запатентованного решения и т.п. Последующие исследователи на основе данного положения могут разрабатывать усовершенствованные версии патентохраняемого объекта, искать новые способы их применения. Если коммерческое использование таких усовершенствований и дополнений (даже при наличии на них отдельного патента) в продукте или способе требует использования первоначального решения, то "последователь" должен получить лицензию от патентообладателя.

Интересы патентообладателя, связанные с получением прибыли от эксклюзивного использования патентохраняемого объекта, а соответственно, и стимулирующая функция патента в рассматриваемом случае не страдают. Иные лица получают возможность использования таких объектов в четко очерченном некоммерческом секторе. Однако подобное правомерное использование может являться подготовкой для коммерческой активности субъектов и обладает потенциальным коммерческим значением. Так, например, компании могут осуществлять соответствующие исследования и эксперименты с целью разработки субститута (заменителя) запатентованного изобретения (полезной модели, промышленного образца). При использовании такого заменителя будут использоваться не все признаки независимого пункта формулы изобретения (либо им эквивалентные), соответственно, нарушения исключительного права не будет.

Отдельного внимания в рассматриваемом аспекте заслуживает изъятие из исключительных прав, предусмотренное для фармацевтических компаний - дженериковых производителей: до истечения срока действия патента они вправе осуществлять действия, направленные на регистрацию своего дженерикового (воспроизведенного) препарата.

Зарубежный опыт. В зарубежной доктрине подобное исключение получило название "Bolar provision" (положение Болар) <1>. Название данному правилу дало рассмотренное американскими судами дело "Roche Prods Inc. v. Bolar Pharm" <2>.

<1> Подробнее см.: Пиличева А.В. Положение Болар (Bolar provision) в отечественном и зарубежном законодательстве // Вестник гражданского права. 2013. N 2. С. 92 - 107.

<2> Roche Products v. Bolar Pharmaceutical, 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984).

Фармацевтическая компания Bolar (ответчик) занималась производством дженериковых (воспроизведенных) препаратов. До истечения срока действия патента на активный ингредиент оригинального лекарственного средства Valium, патент на который принадлежал истцу - компании Roche, она начала проводить экспериментальные исследования с целью подтверждения биозквивалентности созданного компанией дженерика, аналогичного препарату Valium. При этом ответчик рассчитывал вывести дженерик на рынок после окончания срока действия патента истца.

Истец требовал признать подобные действия ответчика нарушением исключительных прав на запатентованное изобретение.

Федеральный суд округа США признал компанию Bolar виновной в нарушении исключительных прав компании Roche. При этом он исходил из того, что исключение из общего правила о запрете использовать запатентованное лекарственное средство для экспериментального исследования не должно толковаться расширительно. Использование лекарственного средства исключительно с целью проведения теоретического исследования не является нарушением, однако в том случае, если соответствующие исследования преследовали явную коммерческую цель (выведение препарата на рынок), налицо нарушение патента. При этом суд отметил, что установление дополнительных изъятий из сферы исключительных прав представляет собой вопрос правовой политики и должен решаться на законодательном уровне.

В том же году Конгресс США принял поправку к Закону Хэтча - Ваксмана (Hatch - Waxman Act) <1>, согласно которой производство, использование или сбыт запатентованных лекарственных средств "исключительно для целей, объективно связанных с разработкой и предоставлением информации в соответствии с федеральным законодательством" не является нарушением.

<1> Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984 (Закон о ценовой конкуренции в области лекарственных средств и восстановлении срока действия патента 1984 г.) as amended by the Medicare Prescription Drug, Improvement and Modernization Act of 2003, Public Law N 108-173, 117 Stat. 2066 (2003) // Public Law N 98-417, 98 Stat. 1585 (1984), codified in 21 USC 355, 360cc (2000), 35 USC 156, 271, 282 (2000).

Данное положение достаточно активно применяется на практике. Так, в деле *Medical Diagnostic Laboratories, L.L.C. v. Protagonist Therapeutics, Inc.* <1> суд признал правомерными действия ответчика по разработке IL-23 рецепторных ингибиторов, в том числе сотрудничество с компанией Janssen и продажу ей материалов для клинического исследования.

<1> *Medical Diagnostic Laboratories, L.L.C. v. Protagonist Therapeutics, Inc.* (N.D. Cal. No. 17-cv-05572-EMC, 2/7/18).

В соответствии с п. 6 ст. 10 Директивы ЕС N 2004/27/ЕС "проведение необходимых исследований и испытаний... и являющиеся следствием этого практические потребности не следует рассматривать как нарушающие патенты или свидетельства о дополнительной защите на лекарственные средства" <1>.

<1> Directive N 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use // OJ. 2004. L 136. P. 34 - 57.

Согласно п. 2 "b" § 11 Патентного закона Германии "действие патента не распространяется на исследования и эксперименты и вытекающие из этого практические требования, которые являются необходимыми для получения разрешения на введение лекарственного средства в оборот в Европейском союзе или для получения разрешения на применение в отношении лекарственного средства в государствах - членах Европейского союза или в третьих странах" <1>.

<1> Patentgesetz vom 16. Dezember 1980, zuletzt geändert vom 24. November 2011 // BGBl. 1981. I. S. 1 (www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/patg/gesamt.pdf).

В российской судебной практике посредством толкования п. 2 ст. 1359 ГК РФ также было сформировано сходное с **Bolar provision** правило. Как отметил ВАС РФ, "действия общества по

подготовке и представлению документов для целей государственной регистрации и получения разрешения на использование генерического лекарственного средства по истечении срока действия патента правообладателя не являются использованием изобретения и могут быть квалифицированы лишь как подготовка к использованию этого средства, а следовательно, не являются нарушением исключительного права компании. Они направлены на охрану здоровья населения и содействие доступа к лекарственному средству нуждающихся лиц" <1>.

<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 16 июня 2009 г. N 2578/09 по делу N А40-65668/08-27-569.

3. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации.

Данное основание для вмешательства в сферу патентной монополии закреплено в перечне содержательных границ исключительного права на патентоохраняемый объект - действий, не являющихся нарушением исключительного права. По происхождению оно ближе к принудительной лицензии.

Границы права являются неизменными и едиными для всех исключительных прав на патентоохраняемый объект. В то же время наличие чрезвычайной ситуации оправдывает дополнительное вторжение в сферу патентной монополии. Речь идет именно о расширении числа субъектов, использующих патентоохраняемый объект в границах исключительного права.

4. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода.

Прежде всего рассматриваемое исключение касается граждан, но может быть применено и к юридическим лицам.

В данном случае всем заинтересованным лицам предоставляется возможность использовать в своем быту новейшие технические решения, при том что такие лица не могут получать какую-либо имущественную выгоду от патентоохраняемого объекта, выводить созданные на его основе продукты на рынок, эффективизировать производственный процесс. Таким образом, интересы правообладателя в успешной коммерциализации пострадать не могут.

Под целями, которые не связаны с личным использованием, надо понимать использование продукта или способа для обеспечения деятельности организации или гражданина-предпринимателя (имеются в виду оргтехника, офисная мебель, транспортные средства, материалы для ремонтных работ и т.п.) <1>.

<1> По аналогии с п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки".

5. Разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения.

В данном случае изготовление лекарственных препаратов осуществляется не промышленным способом. Объем такого изготовления крайне ограничен - он определяется рецептом. "Данное правило не предполагает продажи лекарственного средства, полученного таким способом, так как оно изготавливается по рецепту врача, обычно за плату лица, для которого это делается" <1>.

<1> Сергеев А.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: Учебно-практический комментарий. М.: Проспект, 2016.

Помимо рассмотренных содержательных границ к действиям, не представляющим собой нарушение исключительного права, ст. 1359 ГК РФ относит **ввоз на территорию России, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта (изделия), в котором использован патентоохраняемый объект, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.**

Речь в данном случае идет об **исчерпании права**. Исключительное право распространяется на сам патентоохраняемый объект, а не на созданные на его основе товары. В данном случае оправданно говорить об объектных границах исключительного права.

Проиллюстрируем данный принцип на примерах. 1. Патентообладатель произвел с использованием запатентованного изобретения некий инновационный продукт, после чего продал его оптовому покупателю. Оптовый покупатель передал товары розничным продавцам, которые стали реализовывать их потребителям. После первой продажи (от патентообладателя к оптовому продавцу) патентообладатель утратил свой контроль над воплощенным в товарах патентоохраняемым объектом. Розничные и оптовые продавцы и потребители (если они решат перепродать товар) не должны получать согласие патентообладателя на использование патентоохраняемого объекта при совершении сделок с соответствующими инновационными товарами. 2. Правообладатель предоставил лицензию компании на использование патентоохраняемого объекта посредством производства и продажи воплощающих в себе такой объект товаров. После того как такой лицензиат ввел товары в оборот, правообладатель также теряет возможность контролировать все последующие совершаемые в отношении их акты распоряжения.

Важно обратить внимание на то, что право признается исчерпанным только в отношении товаров, правомерно введенных на территории Российской Федерации. Иными словами, российское законодательство придерживается концепции национального исчерпания. С данным принципом неразрывным образом связана проблема **параллельного импорта**. В настоящее время он запрещен в Российской Федерации. Представим ситуацию. Правообладатель - немецкая компания продал на территории Европейского союза партию своих товаров. Спустя некоторое время один из покупателей ввозит данные товары на территорию Российской Федерации и предлагает их к продаже. Если у немецкой компании есть российский патент на данное изобретение, то действия компании-импортера должны быть квалифицированы в качестве нарушения исключительного права. Тот факт, что она реализовывала оригинальные товары, значения в данном случае не имеет.

Дискуссия. Вопрос целесообразности запрета на параллельный импорт является дискуссионным в российском праве. Сторонники концепции национального исчерпания, как правило, придерживаются следующих аргументов:

- отмена запрета на параллельный импорт приведет к тому, что рынок наводнят не только оригинальные товары, но и контрафактные;

- параллельные импортеры могут не соблюдать требования к хранению и транспортировке товара, что приведет к ухудшению его качества (актуально, например, для лекарственных препаратов);

- снизится инвестиционная привлекательность Российской Федерации для зарубежных инновационных компаний.

Оппоненты - сторонники параллельного импорта исходят из того, что отмена запрета на него приведет:

- к повышению конкуренции на соответствующем рынке;

- к снижению стоимости товаров: не секрет, что в рамках ЕС производители могут предлагать свои товары по значительно более низким ценам, чем в России. Перекупщики - параллельные импортеры (скажем, французская компания у немецкого производителя) будут закупать

оригинальные товары по европейским ценам и импортировать их в Россию. Даже при стандартной наценке стоимость их товаров может оказаться ощутимо ниже, чем цена, установленная для России оригинальным производителем.

§ 5. Принудительная лицензия

Сущность принудительной лицензии

Принудительная лицензия представляет собой разрешение третьему лицу использовать патентоохраняемый объект без согласия правообладателя. Она выступает инструментом восполнения воли правообладателя на осуществление при разумных и справедливых условиях взаимодействия с иными участниками рынка интеллектуальной собственности.

Основным назначением исключительных прав на патентоохраняемые объекты является стимулирование инновационной деятельности: создание и коммерциализация новых разработок. Обеспечение научно-технического прогресса в конкретной сфере требует активного взаимобмена патентоспособными решениями. Особую опасность в такой ситуации представляет пассивная модель реализации патентных прав: отказ от предоставления лицензии на справедливых условиях при неспособности правообладателя обеспечить спрос на инновационный продукт и (или) блокировании возможности иных субъектов использовать свои разработки.

Общее средство пресечения злоупотребления правом - отказ в защите права в таком случае неэффективно. Необходимо восполнить волю патентообладателя на предоставление иным субъектам доступа к разработке. Отказ в предоставлении доступа к патентоохраняемому решению оправданно преодолевать посредством правонаделительных, а не пресекательных действий. Эту задачу и решает институт принудительной лицензии.

Принудительная лицензия служит гибким правовым механизмом взвешивания разнонаправленных частных и общественных интересов. Однако необходимо, чтобы условия ее предоставления изначально учитывали подобные интересы, а также четко определяли объектный критерий (особое социально-экономическое значение патентоохраняемых объектов) ее предоставления.

Международно-правовое регулирование принудительного лицензирования

На международном уровне институт принудительной лицензии был предусмотрен еще в Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.). Согласно ст. 5 (А (2)) Конвенции "каждая страна Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий, для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например, в случае неиспользования изобретения" <1>.

<1> Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.).

Предусмотрен институт принудительного лицензирования и в Соглашении ТРИПС. Сам термин в нем не используется - в ст. 31 устанавливаются так называемые другие (по отношению к ст. 30) виды использования без разрешения правообладателя. В содержательном плане в данной статье говорится об условиях, на которых может выдаваться принудительная лицензия.

Во-первых, разрешение третьему лицу на использование запатентованного объекта должно основываться на индивидуальных характеристиках объекта (п. "а" ст. 31). Речь в данном случае идет об объектном критерии допустимого вмешательства в господство правообладателя. Выдача принудительной лицензии возможна лишь в отношении патентоохраняемых объектов, обладающих особым экономико-социальным назначением.

Во-вторых, такое использование может быть разрешено только в том случае, если до его начала

предполагаемый пользователь делал попытки получения разрешения от правообладателя на разумных коммерческих условиях и в течение разумного периода времени эти попытки не завершились успехом. Из данного правила Соглашение ТРИПС предусматривает исключение: в случае чрезвычайной ситуации в стране или других обстоятельствах крайней необходимости или в случае некоммерческого использования государством рассматриваемое условие может отсутствовать.

Посредством данного исключения ст. 31 Соглашения ТРИПС, а с ней и институт принудительной лицензии был распространен на две принципиально различные между собой ситуации, что требует дополнительных пояснений. Классическая принудительная лицензия выдается в ответ на конкретную правореализационную практику со стороны правообладателя - отказ правообладателя выдать добровольную лицензию на патентоохраняемый объект. Потенциальный лицензиат в таком случае пытается действовать правомерно. Он не начинает без согласия на то правообладателя использовать объект, а обращается в уполномоченный орган, с тем чтобы тот исполнил волю правообладателя на выдачу лицензии. Последний заранее определяет условия использования патентоохраняемого объекта.

В-третьих, предоставляемое право на использование должно носить неисключительный характер. Объем и продолжительность такого использования ограничиваются целями, для которых оно было разрешено. Ограничение господства правообладателя допустимо до тех пор, пока оно отвечает актуальным общественным интересам в расширенном использовании патентоохраняемого объекта. У патентообладателя должна сохраниться возможность эффективной коммерциализации патентоохраняемых объектов, в том числе посредством предоставления лицензии иным лицам. Соглашение ТРИПС последовательно исходит из того, что ограничения патентных прав не должны приводить к утрате исключительными правами коммерческой ценности.

В-четвертых, принудительная лицензия выдается на возмездных началах. При установлении размера выплачиваемого правообладателю вознаграждения учитываются конкретные обстоятельства и экономическая стоимость разрешения. Данное условие имеет принципиальную значимость. Принимая решение о предоставлении принудительной лицензии, уполномоченный орган должен сконструировать ту ситуацию, которая имела бы место, если бы правообладатель не действовал оппортунистическим образом. Иными словами, он конструирует правореализационную модель, в рамках которой учитывается вся совокупность связанных с патентоохраняемым объектом интересов. Подобная модель предполагает, в свою очередь, не только обеспечение общественных интересов в доступе к инновации, но и получение правообладателем справедливой прибыли от его "вклада" в научно-технологическое развитие.

Исчерпывающий перечень конкретных случаев выдачи принудительных лицензий в законе не установлен. Упомянуты лишь две возможные ситуации: невозможность использовать зависимый патент - усовершенствование; антиконкурентные практики правообладателя. Это породило активные споры в различных правовых системах относительно возможных оснований вмешательства в сферу господства правообладателя.

Условия и основания выдачи принудительной лицензии в российском праве

Российское законодательство предусматривает институт принудительной лицензии. На практике он до сих пор не получил существенного применения.

Закон (ст. 1362 ГК РФ) устанавливает два основания (случая) выдачи принудительной лицензии.

Первым основанием является отказ патентообладателя предоставить принудительную лицензию на условиях устоявшейся практики при одновременном наличии следующих условий: 1) сам правообладатель не использовал (недостаточно использовал) изобретение в течение четырех лет, полезную модель - трех лет; 2) такое поведение правообладателя привело к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ и услуг на рынке.

Условия выдачи принудительной лицензии в данном случае сформулированы недостаточно четко. Например, указание на устоявшуюся практику как основной критерий оценки допустимости отказа в выдаче лицензии на добровольных началах. Непонятно, о чьей и какой практике в данном случае идет речь. Можно предположить, что имеется в виду практика самого правообладателя. Но в таком случае,

во-первых, вряд ли получится говорить о втором обязательном условии - недостаточности товаров на рынке. Если разработки активно лицензируются правообладателем, то можно предположить, что они используются в различных продуктах.

Во-вторых, возникает вопрос: что делать, если в выдаче лицензии отказывает субъект, который сам никакими способами (в том числе посредством лицензий) не коммерциализует патентоохраняемый объект? Если спорный патентоохраняемый объект не имеет близких аналогов, то каким образом определять устоявшуюся практику?

Сам по себе критерий недостаточности товаров также является спорным. Как было отмечено выше, п. "а" ст. 31 Соглашения ТРИПС предусмотрел, что выдача принудительной лицензии должна основываться на индивидуальных характеристиках объекта. В то же время в п. 1 ст. 1362 ГК РФ такой критерий не сформулирован. Закон говорит лишь о недостаточности неких инновационных товаров, создаваемых с использованием патентоохраняемого объекта, и не уточняет, есть ли в таких товарах потребительский спрос, не говоря уже об их существенном социально-экономическом значении.

С другой стороны, установлен дополнительный в сравнении с ТРИПС временной критерий - продолжительность неиспользования.

Дополнительные проблемы может создать положение абз. 2 п. 1 ст. 1362 ГК РФ, согласно которому суд принимает решение о выдаче принудительной лицензии, если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование обусловлено уважительными причинами. Что следует понимать под такими причинами?

Затраты на коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности как процесс трансформации таких объектов в товар и последующего их вовлечения в хозяйственный оборот <1> иногда в 10 - 100 раз превышают затраты на разработку новых технологий <2>. Очевидно, что во многих случаях изобретатели не обладают необходимыми ресурсами и оборудованием для подобного использования объекта. Привлечь средства извне для них, как правило, также весьма проблематично. Допустимо ли в таком случае говорить об уважительной причине? Представляется, что ответ должен быть утвердительным.

<1> Jolly A., Philpot J. The Handbook of European intellectual property management. L., 2004. P. 420.

<2> Reamer A., Icerman L., Youtie J. Technology transfer and commercialization: Their role in economic development. USA, 2003. P. 19.

Однако такое решение вопроса делает норму п. 1 ст. 1362 ГК РФ недействительной и препятствует реализации ее функции в системе законодательства - обеспечить динамичное обращение ОИС, имеющих значение для развития экономики.

Второе основание для выдачи принудительной лицензии закреплено в п. 2 ст. 1362 ГК РФ. Речь в данном случае идет также об **отказе правообладателя выдать лицензию на условиях, соответствующих установившейся практике**. Отличаются лишь условия: 1) иной патентообладатель не может использовать свой патентоохраняемый объект, на который он имеет исключительное право, без согласия на то первого правообладателя; 2) зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение, имеющее преимущество перед первым патентоохраняемым объектом.

В указанной ситуации в качестве предела осуществления права будет выступать нарушение общественного интереса в развитии инновационной системы, а также частного интереса.

Законодатель прямо указал, что в силу п. 2 ст. 1362 ГК РФ принудительную лицензию может получить лишь обладатель прав на зависимый патентоохраняемый объект, представляющий существенное усовершенствование основной разработки. Понятие зависимых патентоохраняемых объектов раскрыто в ст. 1358.1 ГК РФ. Оно в полной мере соответствует определению патентоохраняемых объектов, на которые может быть выдана принудительная лицензия в соответствии с

п. 2 ст. 1362 ГК РФ.

Компания А получает патент на важное изобретение. Затем компания В существенно усовершенствует изобретение и получает патент на это усовершенствование. Однако она не может использовать свой патент, так как без патента А усовершенствование не работает, а нарушать патент А компания В не вправе. Зависимым, в частности, может быть признано изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение; изобретение, формула которого отличается от формулы другого запатентованного изобретения, имеющего более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.

Ситуация касается так называемых кумулятивных инноваций, под которыми понимаются разработки, опирающиеся на изобретения предыдущих поколений <1>. Данную норму в целом следует признать конструктивной. Отказывая в доступе к использованию основного патента, правообладатель пресекает возможности по практическому внедрению значимых усовершенствований, разработанных правообладателем зависимого патента. Тем самым он создает препятствия на пути научно-технологического прогресса. Институт принудительной лицензии, основывающийся на объектном критерии, в данном случае служит обеспечению кумулятивного процесса. Принципиально важно при этом, чтобы лицензия выдавалась только в том случае, когда подобное зависимое изобретение представляет собой существенное преимущество. На практике должен поддерживаться высокий стандарт соответствия. В ином случае возможны различные злоупотребления со стороны "последователей".

<1> Carrier M. Innovation for the 21st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law. Oxford, 2009. P. 26.

Исследование института принудительной лицензии в России не следует ограничивать ст. 1362 ГК РФ. Российское законодательство предусматривает и иной случай выдачи принудительной лицензии. Статья 1360 ГК РФ закрепляет право **Правительства РФ разрешать в интересах обороны и безопасности использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.**

С одной стороны, механизм вмешательства правительства в сферу господства патентообладателя установлен по аналогии с институтами реквизиции и изъятия земель для государственных и муниципальных нужд.

С другой стороны, названная статья не указывает на переход к государству исключительного права на объект. Патент сохраняется у прежнего правообладателя. Он вправе сам использовать патентоохраняемый объект и запрещать такое использование всем иным лицам. Правительство РФ лишь ограничивает подобную его монополию, позволяя иному (по отношению к патентообладателю) субъекту использовать разработку.

Таким образом, предусмотренный ст. 1360 ГК РФ механизм обладает одинаковым эффектом с принудительной лицензией: расширяется число лиц, использующих разработку, при сохранении у правообладателя патента. Правительство вторгается в патентную монополию иного субъекта, позволяя использовать разработку.

Зарубежный опыт. В США и ЕС (а также с недавнего времени и в развивающихся государствах - Индии и Китае) институт принудительной лицензии применяется главным образом в соответствии с доктриной основного ресурса (essential facilities doctrine). Речь идет о запатентованных решениях, которые необходимы для производства комплексного инновационного продукта. При отсутствии доступа к ним иные участники рынка не смогут производить конкурентоспособный продукт <1>. Как было отмечено судом апелляционной инстанции по делу Alaska Airlines, доктрина применяется, когда "одна компания, которая контролирует "необходимый элемент", отказывает второй компании в разумном доступе к продукту или услуге, который вторая фирма должна получить, чтобы конкурировать с первой" <2>

. Сходным образом данная доктрина была раскрыта Верховным судом США, постановившим по делу *Otter Tail Power Co.* <3>: "...компания, контролирующая инфраструктуру и активы, которые другие компании могут использовать для того, чтобы конкурировать, обязана предоставить лицензию".

<1> *MCI v. ATT* 512 U.S. 218; 114 S. Ct. 2223; 129 L. Ed. 2d 182 (1994).

<2> *Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc.*, 948 F. 2d 536, 542 (9th Cir. 1991).

<3> *Otter Tail Power Co. v. United States*, 331 F. Supp. 54, 58 (D. Minn. 1971), 410 U.S. 366 (1973).

Прежде всего к подобным существенным элементам относят патенты, включенные в стандарт (standard essential patent). Как отметил Европейский институт стандартизации в области телекоммуникации (ETSI), при отсутствии таких патентоохраняемых решений невозможно по техническим основаниям, принимая во внимание нормальную техническую практику и существующий на момент принятия стандарта уровень развития техники, производить, продавать, ремонтировать, эксплуатировать и иным образом распоряжаться устройством или методом, соответствующим стандарту.

На рынках комплексных инноваций (телекоммуникации, цифровые технологии, аудиовизуальные и компьютерные технологии) активно разрабатываются и принимаются стандарты - набор технических спецификаций, которым должны соответствовать производимые продукты или процессы <1>. Стандарты определяют оптимальную совокупность характеристик и элементов, необходимых для создания конкретного продукта и его взаимодействия с иными продуктами, обеспечивая тем самым совместимость и функциональность сложных технологических систем.

<1> Например, приняты стандарты LTE, Wi-Fi или Bluetooth GSM, UMTS, Wi-Fi, DVD, Blue-Ray, MPEG, etc.

Очевидно, что, когда речь идет об инновационных продуктах, необходимыми элементами таких стандартов часто становятся патентоохраняемые разработки. Возникает вопрос: как обеспечить доступ всех участников рынка к таким технологиям? Правообладатели, как правило, заинтересованы во включении их объектов в стандарт. Стандарт - необходимый патент приобретает значительную ценность не сам по себе, а как важный, незаменимый элемент комплексной инновации. Доходы патентообладателя возрастают по мере увеличения числа компаний, основывающих свой продукт на соответствующей разработке.

У патентообладателей в такой ситуации существует большой соблазн поднять роялти и (или) установить для потенциальных лицензиатов дополнительные обязательства, получив тем самым сверхвыгоду. Если иные участники рынка хотят производить продукт, соответствующий стандарту, они будут вынуждены пойти на такие условия либо отказаться от своего бизнеса. Очевидно, что оппортунистическое поведение патентообладателя негативно сказывается и на конкуренции, и на инновационном развитии. Оно должно пресекаться.

Патентообладатели при включении их разработок в стандарт принимают на себя так называемые (F)RAND-обязательства <1>.

<1> Обязанность выдавать лицензии всем заинтересованным лицам на справедливых, недискриминационных и разумных условиях.

(F)RAND-обязательства могут быть зафиксированы применительно к конкретным стандартам в специальных документах, устанавливающих стандарты организаций. Так, например,

Международный телекоммуникационный союз принял документ "Общая патентная политика". В соответствии с данным документом "патент, включенный в стандарт, должен быть доступным для всех без каких-либо ограничений". Любой правообладатель при включении в стандарт должен сделать декларацию о своей готовности предоставлять лицензии иным лицам на справедливых, недискриминационных и разумных условиях <1>.

<1> <http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx>

Обязательства (F)RAND нацелены на то, чтобы предотвращать прямой отказ от выдачи лицензии или установление в договоре чрезмерных роялти или иных невыгодных условий, которые фактически означают невозможность заключения сторонами соглашения. В связи с этим (F)RAND-обязательства включают в себя обещание правообладателя добросовестно вести переговоры со всеми компаниями, желающими применять стандарт в своей деятельности, о заключении лицензионного договора.

В доктрине не всегда проводится разграничение между требованиями разумности и справедливости. Считается, что термин "справедливость" больше свойствен праву Европейского союза. В США устанавливающие организации, как правило, требуют от правообладателей соблюдать принципы (F)RAND <1>.

<1> Geradin D., Rato M. Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND (April 2006) // <https://ssrn.com/abstract=946792> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.946792>.

Требования разумности и справедливости не налагают конкретных ограничений на лицензиара в отношении фактического уровня роялти или любых других условий. Конкретные условия в конечном итоге определяются сторонами. Если все-таки разграничивать данные принципы, то следует отметить, что разумность характеризует главным образом обоснованность размера вознаграждения за предоставление лицензии в отношении необходимого для стандарта патента. Требование справедливости касается преимущественно различных ограничений и дополнительных требований, которые предъявляются к лицензиату <1>. Требование недискриминационных условий (non-discriminatory) предполагает, что условия выдачи лицензий должны быть изначально равными для всех лицензиатов. Патентообладатель не может менять их произвольно <2>.

<1> Rahnasto I. Intellectual Property, External Effects and Anti-trust Law, Oxford University Press, 2003, para. 4. 105.

<2> Geradin D., Rato M. Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND (April 2006). Available at <https://ssrn.com/abstract=946792> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.946792>.

Нарушение правообладателями подобных обязательств: отказ выдать лицензию, установление несправедливых и неразумных условий - является основанием для выдачи принудительной лицензии либо отказа в защите исключительного права (при обращении правообладателем с иском к потенциальному лицензиату).

Вмешательство в сферу господства правообладателя в таком случае можно объяснить несколькими причинами. Отказ в предоставлении лицензии на условиях (F)RAND противоречит основному назначению патентных прав - стимулированию инновационной деятельности. Один "стандарт - необходимый патент" может блокировать производство комплексного продукта, объединяющего в себе сотни - тысячи разработок других лиц <1>. Иными словами, реализация права одного приведет к невозможности коммерциализации объектов (в том числе

патентоспособных) иных лиц и нарушению конкуренции. Если при этом вести речь о сфере, где существенные патенты принадлежат разным лицам, то неспособность одного договориться может привести к прекращению производства соответствующих продуктов.

<1> См., например, дела: Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012); Case AT.39985-Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014 (see IP 14/489), and Case AT.39939-Samsung - Enforcement of UMTS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014 (see IP 14/490).

В то же время включение патента в стандарт с последующим предоставлением всем иным лицам (F)RAND-лицензий (в том числе в принудительном порядке) не нарушит правомерных коммерческих интересов патентообладателя. Напротив, патентообладатели в таком случае могут рассчитывать на стабильный поток отчислений от всех участников данного рынка.

Весьма показателен в рассматриваемом аспекте спор Microsoft v. Motorola <1>. В конце октября 2010 г. Motorola направила Microsoft два письма, предлагая заключить лицензионное соглашение в отношении ее патентоохраняемых разработок, включенных в стандарты H.264 и 802.11 <2>.

<1> Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012).

<2> Стандарт H.264 охватывает технологии кодирования и сжатия аудио- и видеоинформации; стандарт 802.11 (Wi-Fi) - набор стандартов связи для коммуникации в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 2.4, 3.6 и 5 ГГц.

Предложенный компанией Motorola проект лицензионного договора предусмотрел обязанность Microsoft выплачивать Motorola за использование патентоохраняемых объектов 2,25% от стоимости окончательного продукта (игровой консоли Xbox, системы Microsoft Windows) вне зависимости от того, использовал ли лицензиат все патентоохраняемые объекты.

Компания Microsoft подала иск о нарушении Motorola своих (F)RAND-обязательств.

Суд удовлетворил данные требования Microsoft. Он исходил из того, что подготовленный ответчиком проект лицензионного соглашения включал в себя несправедливые условия. Обозначенный размер роялти был завышен. Обладателями существенных для стандартов H.264 и 802.11 патентов являются более 140 компаний. Если каждая из них установит подобный предложенному Motorola размер роялти, то общая сумма выплачиваемых Microsoft платежей превысит стоимость предлагаемых им товаров.

Суд определил справедливые максимально возможные роялти, которые Microsoft должен выплачивать Motorola за использование входящих в стандарт разработок: 0,16389 долл. за каждую единицу товара для патентов, включенных в стандарт H.264, и 0,195 долл. за каждую единицу товара для патентов, включенных в стандарт 802.11.

§ 6. Признание патента недействительным

Основания признания патента недействительным

В соответствии со ст. 1398 ГК РФ выделяются несколько оснований для признания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным.

1. Несоответствие таких объектов критериям патентоспособности. Так, например, заявитель может предоставить сведения, что запатентованное изобретение не отвечает требованию абсолютной мировой новизны. Доказательством в таком случае служат ранее выданные патенты, любые иные источники (на практике, как правило, письменные), содержащие сведения о средстве, которому присущи

все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Судебная практика. Компания ООО "Научно-производственное объединение Верхнерусские Коммунальные Системы" подала возражение против выдачи патента на полезную модель "Котельная установка наружного применения" в связи с ее несоответствием критерию "новизна". Изобретение имело следующую формулу: "Котельная установка наружного применения, содержащая теплоизолированный жаротрубный котел с патрубком для удаления продуктов сгорания, патрубками для прямой и обратной линии воды, камерой сгорания, в которую введена горелка, помещенный в теплоизолированный кожух, имеющий проемы для забора наружного воздуха, отличающаяся тем, что котел внутри теплоизолированного кожуха имеет участки, свободные от теплоизоляции".

По результатам рассмотрения указанного возражения решением Роспатента патент Российской Федерации на полезную модель признан недействительным полностью. Суд по интеллектуальным правам поддержал данное решение. В частности, было установлено, что из патента Российской Федерации N 2349844, выданного ранее на иное лицо, известно средство того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам независимого пункта формулы спорной полезной модели: "...изобретение по патенту Российской Федерации N 2349844, так же как и полезная модель по оспариваемому патенту, содержит теплоизолированный жаротрубный котел (поз. 2), помещенный в теплоизолированный кожух (поз. 11); котел (поз. 2) в противопоставленном патенте также снабжен патрубком (поз. 10) для удаления продуктов сгорания, патрубками для прямой (поз. 4) и обратной (поз. 3) линии воды, а также камерой сгорания (поз. 5), в которую введена горелка (поз. 7); теплоизолированный кожух (поз. 11) в техническом решении по противопоставленному патенту, так же как и в решении по оспариваемому патенту, имеет проемы (поз. 13) для забора наружного воздуха" <1>.

<1> Постановление Президиума СИП от 29 января 2016 г. N C01-1074/2015 по делу N СИП-355/2015.

При оспаривании патента ввиду несоответствия технического решения промышленной применимости заявители могут ссылаться на несколько обстоятельств: 1) в описании и формуле заявки на изобретение (полезную модель) не раскрыто его назначение; 2) в документах и чертежах, приложенных к заявке, не определены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения (полезной модели) в том виде, в каком оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения (полезной модели), при том что не были такие решения описаны и в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения; 3) реализация указанного заявителем назначения невозможна, заявленное техническое решение противоречит законам природы и знаниям современной науки о них.

Судебная практика. ООО "Протера" подало возражение против выдачи патента на изобретение "Композиция для инъекций на основе таксоидов", мотивированное несоответствием его условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "новизна". Роспатент удовлетворил данное возражение - патент признан недействительным. Суд по интеллектуальным правам подтвердил правильность данного решения. Отсутствие промышленной применимости в данном случае мотивировалось следующим образом: "Согласно описанию к патенту Российской Федерации N 2144356 изобретение относится к новой форме терапевтического агента с противоопухолевой и антилейкемической активностью. В формуле и описании изобретения по патенту Российской Федерации N 214435 отсутствуют данные, подтверждающие противоопухолевую (антилейкемическую) активность композиции и ее пригодность для лечения онкологических больных; не указаны параметры, отражающие как количество и концентрацию веществ, необходимых для установления конкретного соотношения между антигелевой добавкой и поверхностно-активным агентом, так и конкретные вещества, содержащиеся в двух разных растворах. Принцип выбора данных веществ, исходя из того, что они находятся в двух разных растворах, не раскрыт. В этой связи при смешивании двух растворов не установленного состава получится некий раствор или смесь также не установленного состава" <1>.

<1> Решение СИП от 26 ноября 2014 г. по делу N СИП-186/2013.

Оспаривание патента ввиду несоответствия изобретения критерию изобретательского уровня, как правило, требует установления, во-первых, технических решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, близких аналогов запатентованного решения; во-вторых, очевидности для специалиста запатентованного объекта исходя из уровня техники, способности его сформировать данное решение на основе известных ему сведений о близких решениях.

Судебная практика. ООО "МЕКО-Н" подало возражение против патента на изобретение "Демонстрационный торговый стенд" ввиду его несоответствия критерию "изобретательский уровень". Роспатент удовлетворил возражение. Суд по интеллектуальным правам признал такое решение правомерным. Из противопоставленного спорному патенту патента США N 4615448, опубликованного 7 октября 1986 г., известен демонстрационный стенд, состоящий из панелей, т.е. средство того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту. При этом каждая демонстрационная панель имеет пазы, позволяющие без труда вставлять и вынимать основания кронштейнов, на которые устанавливаются выставляемые предметы. Панель по этому противопоставленному патенту, так же как и по оспариваемому патенту, характеризуется наличием симметричных Т-образных пазов для установки навесных держателей, расположенных на расстоянии друг от друга.

Суд, основываясь в том числе и на выводах эксперта, пришел к выводу, что из противопоставленных в возражении общества "МЕКО-Н" против предоставления правовой охраны патенту Российской Федерации источников информации известны все признаки, которыми изобретение по названному патенту в том виде, в каком оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, и отличается от ближайшего аналога <1>.

<1> Решение СИП от 23 марта 2016 г., Постановление СИП от 11 июля 2016 г. по делу N СИП-925/2014.

2. Несоответствие документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники.

Одной из функций патентной системы является раскрытие информации о новых технических решениях. Гарантируя эксклюзивный период использования патентоохраняемого объекта, государство предполагает, что сущность соответствующих объектов перестанет быть тайной, как это могло бы быть при установлении режима ноу-хау. В таком случае изобретения или полезная модель начнут формировать существующий уровень техники. В установленных законом целях они смогут свободно использоваться любым лицом (ст. 1359 ГК РФ). Создастся база для лицензионных отношений: потенциальные лицензиаты будут знать, в чем именно состоит запатентованное решение.

Используя данное основание, заявители могут оспаривать так называемые "зонтичные" патенты, охватывающие "немыслимое количество вариантов, образующихся за счет использования в патентной формуле связующих союзов "или" и "и/или" между признаками, но описание при этом не содержит примеров каждого из возможных вариантов изобретения (отдельных совокупностей признаков каждого варианта)" <1>.

<1> Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса РФ (постатейный) // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

3. Наличие в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

Данное основание признания патента недействительным основано на ст. 1378 ГК РФ, согласно которой заявитель вправе внести в документы заявки на получение патента исправления и дополнения, которые, однако, не должны изменять сущность заявленного объекта.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения или заявленной полезной модели, если они обладают признаками (или хотя бы одним признаком), подлежащими включению в их формулу, которые не были раскрыты в приоритетных документах.

4. Выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приоритета.

Действующее законодательство исключает возможность выдачи патентов на идентичные решения. В соответствии с п. 1 ст. 1383 ГК РФ если в процессе экспертизы становится известно, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, то патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями.

Заявителям предоставляется 12 месяцев на то, чтобы достичь соглашения. В случае если соглашение не было достигнуто и в Роспатент соответственно не поступило сообщение о сделанном заявителями выборе, обе заявки признаются отозванными.

5. Выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

В данном случае ситуации могут быть разными. Например, в патенте на служебное изобретение указаны не все соавторы - участники коллектива, творческий труд которых привел к созданию объекта, либо патент на созданную в рамках служебного задания полезную модель получил сам работник. Компания-работодатель в таком случае может обратиться с требованием о признании патента недействительным в части указания правообладателем работника.

Порядок признания патента недействительным в российском праве

Патент на изобретение или полезную модель может быть оспорен в течение срока действия патента любым лицом, которому стало известно об указанных выше нарушениях при регистрации патента (п. 2 ст. 1398 ГК РФ). Из буквального толкования данной нормы следует, что заявителю в таком случае не надо доказывать свою заинтересованность в оспаривании патента, раскрывать мотивы и т.п. Заинтересованность заявителя устанавливается лишь при оспаривании действительности патента после того, когда срок действия исключительного права истек.

Верховный Суд РФ отмечал, что, "как следует из содержания положений пункта 2 статьи 1398 Гражданского кодекса и пункта 1 статьи 29 Патентного закона, законодатель преследовал в данном случае цель - дать возможность любому лицу, независимо от того, есть ли у такого лица собственный интерес в признании патента недействительным, оспорить патент в течение всего срока его действия" <1>.

<1> Определение ВС РФ от 29 января 2015 г. по делу N 300-ЭС14-1301.

Патент может быть оспорен в течение всего срока его существования. Исковая давность в таком случае не применяется. Признанный недействительным полностью или частично патент аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в

какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.

В соответствии со ст. 1398 ГК РФ по четырем из пяти оснований признания патента недействительным предусмотрена обязательная процедура рассмотрения спора в административном порядке - в Палате по патентным спорам. Лишь в одном случае (при оспаривании патента в связи с указанием в нем в качестве автора и (или) патентообладателя ненадлежащих лиц) дело о признании патента недействительным рассматривается сразу в суде.

Российскому правопорядку традиционно присуща раздельная система рассмотрения патентных споров о нарушении исключительного права и споров о признании патента недействительным. Данные дела рассматриваются в рамках самостоятельных процессов. Основываясь на ст. 1398 ГК РФ, отечественные суды не принимают к рассмотрению в рамках процесса о нарушении исключительных прав встречный иск (возражение) о недействительности патента по основаниям, предполагающим административное оспаривание.

В судебной практике исходят из того, что "доводы ответчика о несоответствии объекта промышленной собственности истца условиям патентоспособности не имеют значения для правильного рассмотрения дела о прекращении нарушения патента... Поскольку действие патента не оспорено в установленном статьей 29 Патентного закона порядке, право истца на промышленный образец подлежит судебной защите. Споры о недействительности патентов по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 29 Патентного закона, отнесены указанной статьей к компетенции Палаты по патентным спорам. Следовательно, обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента" <1>.

<1> См. п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" (СПС "КонсультантПлюс").

Невозможность подачи встречного требования о признании патента недействительным (прежде всего в связи с его несоответствием критериям патентоспособности) в рамках рассмотрения спора о нарушении исключительного права на практике порождает определенные сложности. Длительное время сохраняется состояние правовой неопределенности. Если речь идет об участниках стремительно развивающихся инновационных рынков, за период разбирательства о правах на патент, нарушении исключительного права, действии мер процессуального обеспечения может самым радикальным образом измениться соотношение сил конкурентов. Большинство государств в той или иной мере столкнулось с проблемой "легковесных патентов", выданных на объекты, не обладающие подлинной инновационностью. Зачастую их получают на себя недобросовестные субъекты с целью последующего предъявления исков о нарушении исключительного права. В конечном итоге такие патенты аннулируются. Но до этого интересам добросовестных предпринимателей может быть причинен существенный вред. Они будут вынуждены прекратить или приостановить производство, использование некоторых продуктов, выплатить компенсацию (убытки).

Зарубежный опыт. Опыт Германии. Немецкому правопорядку, подобно российскому, присуща раздельная (дисперсивная) система рассмотрения патентных споров.

Иски об аннулировании действующих немецких патентов или европейского патента относительно территории Германии рассматриваются Федеральным патентным судом в рамках самостоятельного производства. Истцом в рассматриваемом случае может быть любое лицо. Для принятия его заявления не требуется доказательств заинтересованности в признании патента недействительным.

В доктрине внимание уделяется следующей распространенной ситуации.

Конкуренты патентообладателя - заинтересованные в оспаривании патента субъекты - зачастую стремятся остаться в стороне от судебного разбирательства, а потому действуют через третьих лиц. Последние соответственно и выступают в качестве непосредственных истцов. На

практике подобные "схемы" признаются правомерными. Исключение составляет ситуация, когда конкуренты действуют через подставных лиц, потому что связаны договорной обязанностью (в рамках лицензионного соглашения) не оспаривать действительность патента. В таком случае в иске может быть отказано <1>.

<1> Harguth A. Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense: an International Handbook. N.Y., 2011. P. 97.

Иски о нарушении исключительных прав патентообладателей, в свою очередь, рассматриваются судами по гражданским делам. При этом ввиду разделения процессов (и судов, рассматривающих соответствующие споры) в Германии принципиально отрицается возможность предъявления ответчиком в рамках спора о нарушении исключительного права возражений, связанных с действительностью патента. Ставить под вопрос действительность патентов суды по гражданским делам не могут.

В ситуации параллельных процессов согласно § 148 немецкого Гражданского процессуального кодекса суд, рассматривающий дело о нарушении исключительного права, может приостановить соответствующий процесс, если попытки признать патент недействительным ставят под угрозу правомерность позиции истца. Необходимо, однако, подчеркнуть, что на практике реализация подобной возможности является скорее исключением, чем общим правилом. Из всех процессов о нарушении патентов приостанавливаются 10 - 15%. Основанием для реализации данной нормы при этом служит исключительно установление известного уровня техники, что указывает на отсутствие новизны ОИС <1>.

<1> Harguth A. Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense: an International Handbook. P. 102.

Процесс о недействительности, как правило, длится на год дольше, чем рассмотрение спора о нарушении исключительного права. Возможности патентообладателя добиться судебного запрета, таким образом, значительны. Отчасти по данной причине <1>, как отмечается экспертами, Германия стала таким же привлекательным местом для эффективных (с позиции правообладателя) патентных разбирательств, как Британия для споров о клевете, а штат Делавэр для регистрации корпораций <2>. Как было отмечено профессором менеджмента в техническом университете Мюнхена Йоахимом Хенкелем, "крупные международные компании часто стремятся использовать немецкую патентную систему для стратегического преимущества" <3>.

<1> Другой значимой причиной является тот факт, что немецкий закон, как правило, "работает" на пользу правообладателя: кроме возмещения убытков, в случае установления нарушения правообладатели автоматически приобретают право на судебный запрет (Maister F. German courts sees first signs of European Patent troll // www.law.com).

<2> Schuermann S. Is Germany's system of litigating disputes over patents bad for business // Business tech news (<http://business-tech.findtechnologynews.com/german-courts-at-center-of-tech-rivals-patent-fights/>).

<3> Ibidem.

В ситуации, когда патент был аннулирован после завершения процесса о нарушении исключительного права, который закончился в пользу патентообладателя, бывший предполагаемый нарушитель может начать отдельный новый процесс в целях "корректировки" несоответствия между результатами процессов по нуллификации и нарушению исключительного права. Таким образом, даже если патентообладатель выиграл все инстанции в процессе о нарушении исключительного права, он все равно в конечном итоге может проиграть, если патент был аннулирован <1>. Вместе с тем очевидно, что в такой ситуации разрешение споров вокруг

конкретного патентоохраняемого объекта займет не один год, что, как было отмечено выше, может крайне негативным образом сказаться на инновационном бизнесе одной из сторон.

<1> Harguth A. Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense: an International Handbook. N.Y., 2011. P. 108.

В качестве преимуществ дисперсивной системы рассмотрения патентных споров немецкие исследователи называют следующее <1>.

<1> Patent nullity proceedings and costs for patent litigation in Germany: overview of proceedings and costs estimates of court fees and representative fees // <http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13072.pdf>.

Во-первых, то, что сторона, которая считает патент препятствием для хозяйственной деятельности, не должна ждать, пока патентообладатель подаст иск о нарушении исключительного права для того, чтобы оспорить действие данного патента. Вместо этого субъект может взять на себя инициативу и подать иск о признании патента недействительным.

Возможность оспаривания патента при отсутствии иска о нарушении исключительного права существует и в рамках системы, допускающей предъявление встречного иска в процессе о нарушении исключительного права (англо-американский подход). В этой связи указанный признак следует рассматривать в качестве "достижения" всех развитых патентных систем, а не преимущества немецкого подхода.

Во-вторых, при разделении производств по оспариванию действительности патента и о нарушении исключительного права уменьшается опасность объединения аргументов относительно двух данных споров.

Представляется, что данный аргумент в пользу дисперсивной системы является в значительной мере надуманным. Правоприменители являются профессиональными, квалифицированными юристами. Следовательно, смешения аргументов по поводу хотя и связанных, но различных по сути правовых явлений происходить у них не должно.

Кроме того, нельзя не задаться вопросом: почему опасность такого смешения влияет только на порядок рассмотрения патентных споров, но не на реализацию института встречных исков в целом? Так, не возникает вопросов к оправданности подачи встречных исков о недействительности сделок в рамках споров об их нарушении.

Более того, в некоторых случаях объединение аргументов будет являться даже оправданным. Речь идет, в частности, об обнаружении судами при решении вопроса о нарушении двух идентичных патентов с разными датами приоритета. Подтверждение данного факта одновременно свидетельствует и о том, что обладателем патента на второе (с более поздней датой приоритета) изобретение используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, и о том, что второе изобретение не отвечает признаку новизны.

В-третьих, споры о недействительности патентов в Германии рассматриваются специфическим составом - два судьи, имеющие высшее юридическое образование, и три специалиста, имеющие техническую подготовку.

Привлечение последних, несомненно, является конструктивным шагом. Ввиду того что вопрос действительности (недействительности) решается как лицами, имеющими юридическую подготовку, так и лицами, обладающими специальными знаниями, нет необходимости в привлечении многочисленных экспертов, что, несомненно, оптимизирует и убыстряет процесс рассмотрения спора. Вместе с тем сам по себе данный признак характеризует скорее судоустройственный подход, чем судопроизводственный.

Примечательно, что установление на законодательном уровне строго дисперсивной системы в Германии не исключает того, что на практике суды учитывают при рассмотрении одного патентного спора между сторонами, принятии процессуальных решений то, как протекает параллельный процесс.

Так, симптоматичным в рассматриваемом аспекте является решение по делу Olanzapin. Решение Федерального патентного суда о признании патента недействительным было оспорено в Верховном суде ФРГ. Данная апелляционная жалоба находилась на рассмотрении, когда суд Дюссельдорфа в рамках спора о нарушении указанного выше патента принял решение о наложении временного запрета на использование ответчиком спорного объекта. При этом он аргументировал оправданность применения подобной обеспечительной меры тем, что, как представляется, Федеральный патентный суд допустил ошибку при рассмотрении спора о признании патента недействительным и Верховный суд пересмотрит такое решение <1>.

<1> Radcliffe J., Worm U. Current Patent Litigation Trends: UK and Germany // World intellectual property report. 2012. Vol. 26. N 7
(www.mayerbrown.com/files/News/992b99d8-d097-43f2-b86b-a231cd90e078/Presentation/NewsAttachment/07854be0-c232-4f17-957c-a392b07806ea/Patent-Litigation-Trends_sept12.pdf).

Опыт США. Исторически признание патентов недействительными рассматривалось в США в качестве неотъемлемой функции суда. Подобное оспаривание долгое время было возможным исключительно в качестве ответа (встречного иска) на претензии патентообладателя к лицу, использующему, по мнению последнего, спорный патентоохраняемый объект.

В Declaratory Judgment Act 1934 (28 USC § 2201) была предусмотрена возможность обратиться в суд с требованием о признании патента недействительным в том случае, если между сторонами возник правовой спор в отношении патентоохраняемого объекта, но до предъявления патентообладателем иска о нарушении его исключительного права.

Таким образом, сложилось правило: для того, чтобы оспорить действительность патента в американских судах, необходимо: 1) либо являться ответчиком в процессе о нарушении исключительного права, инициированного патентообладателем, и подать возражение или встречный иск о признании патента недействительным; 2) либо обратиться с иском в деле о признании права (его отсутствия) (declaratory judgment) о признании патента недействительным. При этом в любом случае со стороны патентообладателя в отношении таких заявителей должны быть осуществлены определенные действия, требования, связанные с правами на спорный патент.

Как указал Верховный суд США в деле MedImmune, "для того, чтобы действительность патента рассматривалась в рамках процесса о признании права, необходимо, чтобы между истцом и патентообладателем был непосредственный и реальный спор". К подобным спорам при этом была отнесена ситуация, когда лицензиат не расторг лицензионного соглашения с патентообладателем до подачи иска о признании, а патентообладатель-лицензиар угрожает применить свой патент, если лицензиат прекратит выплачивать роялти <1>.

<1> MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007).

Проблемным на практике оказался вопрос о возможности рассмотрения требования о признании патента недействительным в ситуации, когда суд констатировал отсутствие нарушения исключительного права.

Первоначально американскими судами был сформулирован принцип: если правоприменитель приходит к выводу об отсутствии нарушения исключительного права, он не должен рассматривать вопрос о действительности патента. Так в деле Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627 (CA Fed. 1987) суд первой инстанции отказал в удовлетворении как иска о

нарушении исключительного права, так и встречного требования о признании патента недействительным. Суд апелляционной инстанции подтвердил отсутствие нарушения исключительного права, аннулирував при этом решение по встречному иску: "Ответчик не допустил нарушений исключительного права. Следовательно, не остается какого-либо спора между сторонами. Мы не должны рассматривать вопрос о действительности патента" <1>.

<1> Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627 (CA Fed. 1987).

Впоследствии данный подход был изменен. Как отметил Окружной суд в деле Morton International, Inc. v. Cardinal Chemical Company, "очевидно, что суд федерального округа даже после установления ненарушения патента обладает юрисдикцией рассмотреть апелляционную жалобу относительно признания патента недействительным. Сторона, которая заинтересована в признании патента недействительным, обладает самостоятельным требованием (от иска о нарушении исключительного права)".

В качестве аргументов в пользу подобной позиции указано, что, во-первых, "в вынесении финального решения по спору о недействительности патента имеется значительный публичный интерес... Из двух вопросов: нарушение исключительных прав и недействительность патента последний имеет даже большее публичное значение". Во-вторых, "наиболее значимым интересом стороны в споре может являться именно сохранение в силе решения о признании патента недействительным... Компания, однажды столкнувшись с обвинением в нарушении исключительного права, сохранит обеспокоенность относительно новых обвинений, если она планирует развивать и производить схожие продукты. Признание патента недействительным решит эту проблему" <1>.

<1> Cardinal Chem. Co. v. Morton Int'l, Inc., 508 U.S. 83, 100-01 (1993).

В соответствии с правовой логикой в случае двух споров о нарушении исключительного права и недействительности патента рассмотрение отношений сторон оправданно начинать с последнего, а не с первого. Удовлетворение требования о недействительности патента исключает удовлетворение первоначального иска. Устанавливается, что у истца не возникло исключительное право. Следовательно, ответчик не мог его нарушить.

Только в 1980 г. Конгресс США ввел самостоятельную административную процедуру пересмотра патента. Подобные изменения были призваны решить задачи преодоления сомнений всех третьих лиц в действительности патентов, укрепления уверенности инвесторов в стабильности интеллектуальных прав, обеспечения менее затратного (чем судебный) способа признания патента недействительным и в целом повышения доступности процедуры признания патента недействительным.

Сегодня в соответствии со ст. 311 Патентного закона США лицо, не являющееся патентообладателем, может подать в Патентное ведомство ходатайство для назначения пересмотра между сторонами в отношении выданного патента.

Ходатайствующее лицо в производстве по пересмотру между сторонами может просить об аннулировании как непатентоспособных одного или более притязаний патента только по основаниям, предусмотренным в § 102 (новизна) или § 103 (неочевидность предмета изобретения), и только на основании предшествующего уровня техники, состоящего из патентов или печатных изданий.

Глава 32 Патентного закона США, в свою очередь, закрепляет процедуру так называемого пересмотра после выдачи патента: в течение первых девяти месяцев после выдачи патента любое лицо, кроме патентообладателя, может оспорить действительность патента на основании его несоответствия любым условиям патентоспособности, используя при этом любой вид предшествующего уровня техники, а также формальным требованиям, предъявляемым к

описанию изобретения (§ 112), и требованиям, предъявляемым при замене патента (§ 151).

"По этим параметрам пересмотр после выдачи патента кардинально отличается от пересмотра с участием сторон, где принимается во внимание только отсутствие новизны и неочевидность, а из предшествующего уровня техники - только печатные публикации" <1>.

<1> Еременко В.И. О реформе патентного законодательства Соединенных Штатов Америки // Законодательство и экономика. 2012. N 6 (СПС "Гарант").

Противоречий между решениями, принятыми в судебном и административном порядке, в США, как правило, не возникает. Этому способствуют несколько факторов.

Во-первых, маловероятно, что патентное ведомство США (USPTO) выдаст сертификат о пересмотре патента после того, как суд вынесет окончательное решение в деле о нарушении патента. Суды, как правило, осуществляют свои дискреционные полномочия по приостановлению процесса до тех пор, пока дело о действительности патента рассматривается в патентном ведомстве. Даже если производство не приостанавливается, споры о нарушении исключительного права обычно рассматриваются дольше, чем оспаривается патент.

Во-вторых, американские суды не сталкиваются с проблемами, когда судебное решение и решение патентного ведомства конфликтуют, потому что такой конфликт может являться закономерным следствием различия процедур. Поскольку существует презумпция действительности патента, ответчики в спорах о нарушении исключительного права истца должны доказать недействительность патента посредством ясных и убедительных доказательств. С другой стороны, презумпция действительности не применяется при пересмотре патента в административном порядке - чьи доказательства преобладают, тот и выигрывает.

В-третьих, в силу преюдиции патентное ведомство может остановить процедуру оспаривания, если суд вынес финальное решение. Окончательное решение, таким образом, связывает не только стороны, но и патентное ведомство <1>.

<1> Takenaka T. Merging civil and common law traditions in the patent validity challenge System: japanese experiences // University of Washington School of Law Legal Studies Research Paper No. 2011-19 (available at: <http://ssrn.com/abstract=1957397>).

Встречные иски о недействительности являются важными инструментами оспаривания патента в рамках процесса о нарушении патента, призванными быстро и эффективно разрешить ситуацию правовой неопределенности.

В рамках американской правовой системы ключевой категорией применительно к патентным спорам является баланс интересов. На практике реализация данного принципа предполагает комплексный учет выгоды (затрат) патентообладателей, лицензиатов, потенциальных нарушителей, сопряженной с ОИС, степень заинтересованности каждого из таких субъектов в коммерциализации разработки, общественного интереса и т.п.

Вопросы по теме

1. В течение какого срока действует правовая охрана изобретения, полезной модели и промышленного образца?
2. В каком случае возникает право преждепользования? Каково его содержание?
3. В каком случае возникает право послепользования?
4. В каких случаях и в каком порядке может быть выдана принудительная лицензия?

5. По каким основаниям может быть аннулирован патент?

Рекомендуемая литература

Ворожевич А.С. Правовая охрана изобретений и полезных моделей: Учеб. пособие для магистров. М.: Проспект, 2017.

Ворожевич А.С. Право преждепользования: сущность, объем, проблемы доказывания // Хозяйство и право. 2017. N 9.

Ворожевич А.С., Третьяков С.В. Об утилитарности интеллектуальных прав, принудительных лицензиях и бюрократических рентах // Закон. 2017. N 8.

Ворожевич А.С. Исключительное право патентообладателя: содержание и институциональное назначение // Хозяйство и право. 2015. N 1.

Ворожевич А.С. Антитраст vs Патентные права: почему вмешательство антимонопольной службы повредит инновациям? // Вестник экономического правосудия. 2018. N 1.

Ворожевич А.С. Пределы осуществления исключительных прав на стандарт - необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение. Условия FRAND // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. N 20.

Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011.

Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса РФ (постатейный) // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова; ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. М.: Статут, 2018.

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.).

Оганесян А.Н. Некоторые особенности рассмотрения в судебно-арбитражной практике споров о праве преждепользования // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. N 8. С. 64 - 65.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.).

Протокол N 5 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 5 сентября 2014 г.

Справка по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования (утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 г. N СП-21/14).

Harguth A. Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense: an International Handbook. N.Y., 2011.

Kur A., Dreier T. European Intellectual Property Law: Text, Cases And Materials. Northampton, Edward Elgar, 2013.

Radcliffe J., Worm U. Current Patent Litigation Trends: UK and Germany // World intellectual property report. 2012. Vol. 26. N 7.

Posner R.A., Landes W.A. The economic structure of intellectual property law. England: Harvard university

press, 2003.

Smith H. Intellectual Property as Property: Delineating Entitlements in Information // Yale Law journal. 2007. 116:1742 (<http://www.yalelawjournal.org/images/pdfs/567.pdf>).

Spence M. Intellectual property. Oxford, 2007.

Глава 9. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ СЕКРЕТНЫМ ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

§ 1. Общие положения

Правовое регулирование секретных изобретений неразрывно связано с законодательством о государственной тайне, которое состоит из Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" <1> (далее - Закон о безопасности) и Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" <2> (далее - Закон о государственной тайне) и других нормативных актов.

<1> СЗ РФ. 2011. N 1. Ст. 2.

<2> СЗ РФ. 1997. N 41. Ст. 8220 - 8235.

Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 <1> утверждена Стратегия национальной безопасности РФ (далее - Стратегия). Согласно указанной Стратегии национальная безопасность - это состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.

<1> СЗ РФ. 2016. N 1 (ч. 2). Ст. 212.

Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией РФ и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности.

Под угрозой национальной безопасности в Стратегии понимается совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам.

Обеспечение национальной безопасности достигается реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества политических, военных, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных интересов.

Одной из таких мер является засекречивание сведений, относящихся к государственной тайне. К ней в силу ст. 2 Закона о государственной тайне относятся защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

Носителями сведений, составляющих государственную тайну, являются материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов.

Сведения, составляющие государственную тайну, могут содержать любые технические решения,

однако российским законодателем предусмотрено, что правовой охране подлежат только такие технические решения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, как изобретения (секретные изобретения). Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с ГК РФ не предоставляется.

В действовавшем до принятия части четвертой ГК РФ Патентном законе правовая охрана изобретениям, признанным секретными, не предоставлялась. Устанавливалось, что порядок обращения с секретными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами регулируется специальным законодательством.

В период действия Патентного закона имела место попытка законодателя принять Федеральный закон "О секретных изобретениях" (проект N 96700077-2). Указанный Закон даже был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации, однако 8 января 1998 г. отклонен Президентом РФ и в итоге снят Государственной Думой с дальнейшего рассмотрения.

Впоследствии положения Патентного закона были распространены на секретные изобретения, и в него с 1 января 2004 г. включен новый разд. VI.1 "Особенности правовой охраны секретных изобретений".

В настоящее время правовое регулирование отношений, связанных с секретными изобретениями, осуществляется на основе специальных норм, содержащихся в § 7 гл. 72 ГК РФ, и только в части, не урегулированной специальными нормами, могут применяться общие нормы патентного права (п. 2 ст. 1349 ГК РФ).

ГК РФ не содержит определения понятия "секретное изобретение". Ранее действовавший Патентный закон (п. 5 ст. 3) отождествлял секретные изобретения с изобретениями, содержащими сведения, составляющие государственную тайну.

По мнению В.И. Еременко, секретное изобретение является сложным объектом правового регулирования, включающим в себя помимо легального определения изобретения, содержащегося в ст. 1350 ГК РФ, также сведения, составляющие государственную тайну <1>.

<1> См.: Еременко В.И. О патентной монополии на секретное изобретение и регистрации секретных изобретений в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2008. N 9.

Таким образом, секретное изобретение является объектом комплексного правового регулирования, поскольку отношения, возникающие в этой сфере, регламентируются как патентным законодательством, так и законодательством о государственной тайне.

Дискуссия. Избранный законодателем правовой режим охраны секретных изобретений подвергается критике со стороны ряда исследователей.

Так, Е.В. Хромушина <1>, исследуя нормы разд. VI.1 Патентного закона, которыми впервые была введена патентная охрана секретных изобретений, отмечает, что в общественном сознании уже сложилось и укрепилось представление о том, что патент - это инструмент рыночной экономики, что патент свидетельствует о наличии у патентообладателя исключительного права на изобретение. Однако, получая патент на секретное изобретение и пытаясь реализовать вытекающие из него права в русле рыночной экономики, патентообладатель дополнительно попадает в специфическое поле действия законодательства о государственной тайне, характеризующееся вертикальными связями субъектов правоотношений.

<1> См.: Хромушина Е.В. Правовая охрана секретных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

В целях гармонизации действия патентного законодательства и законодательства о

государственной тайне Е.В. Хромушина предлагает приостанавливать действие патента на секретное изобретение с даты выдачи патента на секретное изобретение до даты рассекречивания изобретения, а срок действия патента на рассекреченное изобретение продлевать на срок, равный сроку приостановления действия патента на секретное изобретение.

Идея приостановления действия патента на изобретение на период его засекречивания не нова, она реализована в ряде государств, где законодательство предусматривает выдачу секретных патентов. В других странах патенты на секретные изобретения не предоставляются, их выдача откладывается до момента рассекречивания сведений, входящих в состав соответствующего технического решения.

Путь введения "рынка" секретных изобретений представляется сомнительным и В.И. Еременко <1>, который полагает, что действующий в России правовой режим охраны секретных изобретений, по сути, выхолащивает содержание традиционного исключительного права и переводит исключительное право на секретное изобретение из сферы частного в сферу публичного права с неизбежной при этом трансформацией его содержания.

<1> См.: Еременко В.И. О патентной монополии на секретное изобретение и регистрации секретных изобретений в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2008. N 9.

В.С. Азовцев <1> предлагает отказаться от патентной формы охраны секретного изобретения и тем самым устранить противоречия между необходимостью его использования каким-либо компетентным государственным органом и монопольным правом обладателя патента, допускающим запрещение такого использования. Названному исследователю видится целесообразным выдавать автору секретного изобретения вместо патента авторское свидетельство, которое лишь удостоверяет факт авторства и приоритет изобретения. При этом исключительное право на секретное изобретение предлагается закреплять за государством, которое в связи с засекречиванием изобретения должно выплачивать автору вознаграждение за сам факт создания изобретения, а вознаграждение за использование выплачивается конкретным предприятием, которому государство предоставило в установленном порядке право использования секретного изобретения.

<1> См.: Азовцев В.С. Правовая охрана секретных изобретений в РФ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012.

Вместе с тем сам факт того, что при принятии части четвертой ГК РФ законодателем без каких-либо серьезных корректировок были восприняты подходы к правовому режиму охраны секретных изобретений, закрепленные в Патентном законе, свидетельствует о долговременной тенденции патентной формы охраны этих объектов.

§ 2. Подача и рассмотрение заявки на выдачу патента на секретное изобретение

Содержащаяся в п. 1 ст. 1401 ГК РФ норма о необходимости соблюдения законодательства о государственной тайне при подаче, рассмотрении заявки на выдачу патента на секретное изобретение и обращении с ней накладывает на эти процессы существенные особенности.

Классификация секретных изобретений по степени секретности имеет важное значение для определения субъекта, уполномоченного рассматривать заявки на выдачу патентов и выдавать такие патенты.

В соответствии со ст. 8 Закона о государственной тайне устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, и соответствующие этим степеням грифы секретности для носителей указанных сведений: "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно". При этом

установление определенной степени секретности обусловлено тяжестью ущерба, который может быть нанесен безопасности Российской Федерации вследствие распространения сведений, составляющих государственную тайну.

Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности утверждены Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. N 870 (последние изменения внесены 18 марта 2016 г.) <1>. Согласно этим Правилам количественные и качественные показатели ущерба безопасности Российской Федерации определяются в соответствии с нормативно-методическими документами, утверждаемыми руководителями уполномоченных органов, которые наделены полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, и согласованными с Межведомственной комиссией по защите государственной тайны (далее - Межведомственная комиссия).

<1> СЗ РФ. 1995. N 37. Ст. 3619.

В силу п. 3 названных Правил к сведениям особой важности следует относить сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам Российской Федерации в одной или нескольких из перечисленных областей.

К совершенно секретным сведениям следует относить сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам министерства (ведомства) или отрасли экономики Российской Федерации в одной или нескольких из перечисленных областей.

К секретным сведениям следует относить все иные сведения из числа сведений, составляющих государственную тайну. Ущербом безопасности Российской Федерации в этом случае считается ущерб, нанесенный интересам предприятия, учреждения или организации в военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной или оперативно-розыскной области деятельности.

Межведомственная комиссия создана Указом Президента РФ от 6 октября 2004 г. N 1286 (последние изменения внесены 11 августа 2014 г.) <1>. В соответствии с утвержденным тем же Указом Положением Межведомственная комиссия является коллегиальным органом, координирующим деятельность федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации по защите государственной тайны в интересах разработки и выполнения государственных программ, нормативных правовых актов и методических документов, обеспечивающих реализацию федерального законодательства о государственной тайне.

<1> СЗ РФ. 2004. N 41. Ст. 4024.

К полномочиям Межведомственной комиссии в том числе относятся: формирование перечня должностных лиц органов государственной власти, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне; формирование перечня сведений, отнесенных к государственной тайне; определение порядка рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, в случае ликвидации организации-фондообразователя и отсутствия ее правопреемника; рассмотрение запросов органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан о рассекречивании сведений, отнесенных к государственной тайне; рассмотрение вопросов о возможности передачи сведений, составляющих государственную тайну, другим государствам и международным организациям; принятие решения о передаче органом государственной власти, органом местного самоуправления, организацией сведений, составляющих государственную тайну, в случаях изменения их функций, форм собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, другому органу государственной власти, органу местного самоуправления, организации; решение вопроса о продлении 30-летнего срока засекречивания сведений,

составляющих государственную тайну.

Решения Межведомственной комиссии, принятые в соответствии с ее полномочиями, обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами.

Заявки на секретные изобретения, для которых установлена степень секретности "особой важности" или "совершенно секретно", а также на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники и к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности "секретно", подаются в зависимости от их тематической принадлежности в уполномоченные Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" (уполномоченные органы). Заявки на иные секретные изобретения подаются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, заявки на изобретения, в отношении которых установлена степень секретности "особой важности" или "совершенно секретно", а также на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники и к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности "секретно", подаются в зависимости от их тематической принадлежности в уполномоченные органы. Заявки же на иные секретные изобретения подаются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Множественность субъектов, уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патентов на секретные изобретения, является особенностью правового регулирования этих отношений, отличной от обычных (несекретных) изобретений, заявки на выдачу патентов на которые уполномочен рассматривать лишь федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2004 г. N 514 (последние изменения внесены 4 сентября 2012 г.) <1> установлен перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. К таким органам относятся: Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральная служба безопасности РФ.

<1> СЗ РФ. 2004. N 41. Ст. 4046.

К числу уполномоченных органов в настоящее время также относятся Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос".

В зависимости от тематической принадлежности заявки на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники, подаются в Министерство обороны РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство промышленности и торговли РФ или в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" и Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос", заявки на секретные изобретения, которые относятся к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, - в Министерство внутренних дел РФ или в Федеральную службу безопасности РФ.

Общие требования к составу заявки на выдачу патента на изобретение, установленные п. 2 ст. 1375 ГК РФ, должны быть соблюдены и при подаче заявки на секретное изобретение. На заявки на выдачу патента на секретные изобретения также распространяются положения ст. ст. 1384, 1386 - 1389 ГК РФ, которые содержат общие правила рассмотрения заявок на изобретения.

Конкретизированные требования к процедурам подачи заявок, в том числе на выдачу патента на секретное изобретение, устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В частности, Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. N 327 утвержден Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение <1> (далее - Административный регламент).

<1> БНА ФОИВ. 2009. N 21.

Вместе с тем в п. 2 указанного Административного регламента определено, что он не распространяется на организацию приема, рассмотрения и экспертизы заявок на выдачу патента на секретные изобретения, которые в зависимости от их тематической принадлежности подаются в уполномоченные Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти, и выдачу в установленном порядке патентов Российской Федерации на такие секретные изобретения.

Если при рассмотрении федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, такая заявка засекречивается в порядке, установленном законодательством о государственной тайне, и считается заявкой на секретное изобретение.

Порядок засекречивания сведений предусмотрен ст. 11 Закона о государственной тайне. Согласно этому порядку основанием для засекречивания сведений, полученных (разработанных) в результате управленческой, производственной, научной и иных видов деятельности органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, является их соответствие действующим в данных органах, на данных предприятиях, в данных учреждениях и организациях перечням сведений, подлежащих засекречиванию. При засекречивании этих сведений их носителям присваивается соответствующий гриф секретности.

Учитывая, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уполномочен рассматривать не все заявки на выдачу патента на секретные изобретения, а только те, которые не отнесены к компетенции уполномоченных органов, поступившие в этот орган заявки повышенной степени секретности ("особой важности" и "совершенно секретно"), а также установленной законом тематической принадлежности должны передаваться в уполномоченные органы с использованием специальных средств связи и с одновременным уведомлением заявителей.

Порядок проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну, определен Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 928 (последние изменения внесены 27 февраля 2015 г.) <1>.

<1> СЗ РФ. 2007. N 53. Ст. 6624.

В соответствии с названным Порядком проверке подлежат все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные в Российской Федерации, поданные в Федеральную службу по интеллектуальной собственности российскими юридическими лицами или гражданами Российской Федерации, в том числе международные заявки, поданные в соответствии с Договором о патентной кооперации, и заявки, поданные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, за исключением заявок, к которым при подаче приложено заключение созданной в установленном порядке соответствующей комиссии заявителя по защите государственной тайны об отсутствии в таких заявках сведений, составляющих государственную тайну.

Необходимость проведения проверки международных заявок обусловлена правилом, содержащимся в п. 1 ст. 1395 ГК РФ, согласно которому заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию по истечении шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок

заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

В случае выявления представителем компетентного органа обстоятельств, требующих проверки содержания заявки, заявка направляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности с использованием специальной связи в соответствующий компетентный орган, о чем уведомляется заявитель. Рассмотрение Федеральной службой по интеллектуальной собственности заявки приостанавливается на срок проведения проверки заявки в компетентном органе.

В случае если по результатам проверки заявки установлено наличие в ней сведений, составляющих государственную тайну, руководитель компетентного органа или уполномоченное им должностное лицо на основании заключения комиссии принимает решение о засекречивании заявки и присвоении ей соответствующего грифа секретности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

При этом компетентный орган, принявший решение о засекречивании заявки, уведомляет об этом Федеральную службу по интеллектуальной собственности и заявителя, который предупреждается о нераспространении сведений, составляющих государственную тайну, и ответственности за их несанкционированное распространение. Если решение о засекречивании заявки принимается в отношении заявки, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации или Евразийской патентной конвенцией, заявитель также уведомляется о невозможности зарубежного патентования изобретения или полезной модели.

В случае засекречивания заявки на изобретение компетентный орган рассматривает заявку либо направляет ее в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный рассматривать заявки на выдачу патента на изобретение, сведения которого составляют государственную тайну.

Засекречивание информации означает ограничение прав собственности на эту информацию. Согласно ст. 10 Закона о государственной тайне материальный ущерб, наносимый собственнику информации в связи с ее засекречиванием, должен возмещаться государством в размерах, определяемых в договоре между органом государственной власти, в распоряжение которого переходит эта информация, и ее собственником. В договоре также предусматриваются обязательства собственника информации по ее нераспространению.

При этом собственник информации вправе обжаловать в суде действия должностных лиц, ущемляющие, по мнению собственника информации, его права. В случае признания судом действий должностных лиц незаконными порядок возмещения ущерба, нанесенного собственнику информации, определяется решением суда в соответствии с действующим законодательством.

Содержащаяся в п. 3 ст. 1401 ГК РФ норма о том, что засекречивание заявок, поданных иностранными гражданами или иностранными юридическими лицами, не допускается, корреспондирует с нормой, изложенной в ст. 10 Закона о государственной тайне, согласно которой не может быть ограничено право собственности на информацию иностранных организаций и иностранных граждан, если эта информация получена (разработана) ими без нарушения законодательства Российской Федерации.

Административный регламент помимо общих положений, регламентирующих процедуры подачи заявки на выдачу патента на изобретение, рассмотрения этих заявок и выдачи патентов, содержит также правила, отражающие особенности подачи заявок на секретные изобретения, порядка ознакомления с документами, содержащими сведения о секретных изобретениях, проведения экспертизы по этим заявкам.

Общие требования к лицам, подающим заявку на изобретение, изложены в п. п. 1 и 2 ст. 1357, п. 3 ст. 1370, п. 1 ст. 1371, ст. 1373 и п. 1 ст. 1375 ГК РФ. К таким лицам относятся: автор изобретения; работодатель, если изобретение создано работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или получением от работодателя конкретного задания; правопреемник автора или работодателя.

В соответствии с подп. 5 п. 14 Административного регламента заявка на секретное изобретение, поступившая от иностранного гражданина или иностранного юридического лица, возвращается заявителю

без рассмотрения.

В целях подачи заявки на секретное изобретение, ведения по ней переписки с Роспатентом и осуществления иных действий при рассмотрении заявки автор (работодатель, правопреемник автора или работодателя) может назначить своего представителя с выдачей ему доверенности. При назначении представителя сообщаются также сведения о форме и номере его допуска к работе с секретными документами.

К документам, входящим в состав заявки на секретное изобретение, и действиям, осуществляемым в отношении этой заявки, предъявляется ряд специфических требований, обусловленных прежде всего необходимостью соблюдения законодательства о государственной тайне.

В частности: документы заявки на секретное изобретение представляются только на русском языке и в одном экземпляре (подп. 1 и 2 п. 10.11 Административного регламента); заявка на секретное изобретение подается с использованием специальной связи (подп. 4 п. 14 Административного регламента); использование факса для передачи документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, не допускается (п. 13.3 Административного регламента); по заявке на выдачу патента на секретное изобретение представитель заявителя помимо доверенности должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну (п. 12.2 Административного регламента); Роспатент в случае необходимости может запросить у лица, адрес которого указан в качестве адреса для секретной переписки, копию лицензии на проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну (п. 12.3 Административного регламента); ознакомление с заявкой на секретное изобретение и материалами переписки по ней осуществляется при наличии у заявителя (его представителя) документа, удостоверяющего личность, предписания на выполнение задания установленной формы и справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну (п. 17 Административного регламента); с документами заявки, сведения о которой не опубликованы, а также с документами, содержащими сведения о секретных изобретениях, запатентованных в Российской Федерации, и секретных изобретениях, на которые выданы авторские свидетельства СССР, в той их части, на которую имеется указание в запросе, решении или отчете об информационном поиске по рассматриваемой заявке, заявитель может быть ознакомлен непосредственно в Роспатенте, копии таких документов ему не высылаются (п. 18 Административного регламента).

Формальная экспертиза заявки на секретное изобретение проводится по общим правилам, установленным в ст. 1384 ГК РФ и конкретизированным в п. 23 Административного регламента, и представляет собой проверку наличия документов, предусмотренных п. 2 ст. 1375 ГК РФ, и их соответствие установленным требованиям без анализа существа изобретения.

В соответствии с п. 4 ст. 1401 ГК РФ публикация сведений о заявке на секретное изобретение не производится. Данное обстоятельство исключает распространение на секретное изобретение временной правовой охраны (ст. 1392 ГК РФ).

Экспертиза заявки на секретное изобретение по существу проводится по общим правилам, предусмотренным в ст. 1386 ГК РФ и конкретизированным в п. 24 Административного регламента, при условии завершения формальной экспертизы с положительным результатом и подачи заявителем соответствующего ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.

Вместе с тем экспертиза заявки на секретное изобретение по существу обладает некоторыми существенными особенностями по сравнению с общей процедурой, проводимой в отношении несекретных изобретений.

Так, при рассмотрении заявки на секретное изобретение в уровень техники для целей проверки новизны также включаются при условии их более раннего приоритета секретные изобретения, запатентованные в Российской Федерации, и секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, если для них установлена степень секретности не выше, чем степень секретности изобретения, новизна которого устанавливается. Указанные изобретения включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента (подп. 3 п. 24.5.2 Административного регламента).

В случае, когда установлена патентоспособность изобретения по рассматриваемой заявке, но имеется другая неотозванная и не признанная отозванной заявка на идентичное изобретение, имеющее ту же самую дату приоритета, и если одной из таких заявок является заявка на секретное изобретение, то в отношении другой заявки принимаются меры по засекречиванию, при условии, что сведения о такой заявке не опубликованы (подп. 1 п. 24.10 Административного регламента).

Заявитель, согласно ст. 1378 ГК РФ, имеет право внести в документы заявки на секретное изобретение дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на секретное изобретение.

Изменения сведений об авторе, о заявителе, в том числе при передаче права на получение патента другому лицу либо вследствие изменения имени автора, имени или наименования заявителя, а также исправления очевидных и технических ошибок могут быть внесены заявителем в документы заявки по собственной инициативе до регистрации изобретения.

Предусмотренное п. 1 ст. 1379 ГК РФ право заявителя на преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель не распространяется на секретные изобретения (подп. 1 п. 25 Административного регламента).

В силу ст. 1380 ГК РФ заявка на секретное изобретение может быть отозвана заявителем, отзыв такой заявки осуществляется на основании общих правил, установленных п. 22 Административного регламента.

§ 3. Государственная регистрация секретного изобретения, выдача и оспаривание патента на него

Если в результате экспертизы заявки на секретное изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, которые не могут быть признаны объектами патентных прав, соответствует условиям патентоспособности и сущность заявленного изобретения в документах заявки раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо уполномоченный орган принимают решение о выдаче патента на секретное изобретение с этой формулой.

Государственная регистрация секретного изобретения осуществляется на основании решения о выдаче патента на это изобретение путем внесения сведений о нем в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

Особенностью государственной регистрации секретных изобретений является то, что в отличие от несекретных изобретений государственная регистрация секретных изобретений осуществляется как федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, так и уполномоченными органами, принявшими решение о выдаче патента на такое изобретение. Однако при этом сведения о секретном изобретении вносятся в единый государственный реестр изобретений.

Выдача патента на секретное изобретение также осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принявшим решение о выдаче патента в рамках его компетенции, либо уполномоченными органами в соответствии с их полномочиями. Уполномоченный орган, зарегистрировавший секретное изобретение и выдавший патент на секретное изобретение, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В рассматриваемом случае имеет место сочетание децентрализованной системы выдачи патентов на секретные изобретения и централизованной формы их государственной регистрации.

При государственной регистрации секретного изобретения Роспатент или, если решение о выдаче патента на секретное изобретение принято уполномоченным органом, этот орган вносит в

государственный реестр следующие сведения:

- регистрационный номер секретного изобретения (номер патента);
- наименование федерального органа исполнительной власти, принявшего решение о выдаче патента на секретное изобретение;
- регистрационный номер заявки на выдачу патента;
- дату подачи заявки на выдачу патента;
- дату начала отсчета срока действия патента;
- дату (даты) приоритета секретного изобретения;
- сведения об авторе (авторах) изобретения: фамилию, имя, отчество (полностью), код (коды) страны (стран) его (их) места (мест) жительства в соответствии со Стандартом ВОИС ST.3;
- сведения о патентообладателе: фамилию, имя, отчество (полностью), наименование юридического лица, его (их) место жительства, место нахождения с указанием кода страны в соответствии со Стандартом ВОИС ST.3. Если патент выдан на имя Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, дополнительно указывается наименование государственного заказчика, выступающего от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Если патент выдан на имя исполнителя государственного или муниципального контракта, то в сведениях о патентообладателе дополнительно указывается, что он является исполнителем соответствующего контракта;
- адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;
- условное название секретного изобретения;
- дополнительные сведения (в частности, сведения о наличии представителя патентообладателя, сведения о государственном заказчике, если патент выдан на имя исполнителя государственного или муниципального контракта);
- дату регистрации секретного изобретения (дату выдачи патента).

Государственный реестр, содержащий сведения, относящиеся к секретным изобретениям, хранится в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, если решение о выдаче патента на секретное изобретение принято этой службой, или, если решение о выдаче патента на секретное изобретение принято уполномоченным органом, в этом органе.

Форма патента на секретное изобретение утверждена Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17 марта 2004 г. N 35 (последние изменения внесены 11 октября 2006 г.) <1>.

<1> www.rupto/docs

Уполномоченный орган, осуществивший регистрацию секретного изобретения и выдавший на него патент, вносит изменения, связанные с исправлением очевидных и технических ошибок, в патент на секретное изобретение и (или) Государственный реестр изобретений РФ.

Исправление очевидных ошибок должно производиться по инициативе патентообладателя, а исправление технических ошибок (ошибки грамматические и орфографические, ошибки, обусловленные пропуском букв, слов, фраз, опечатки, ошибки при переносе данных из документов заявки в реестр или патент и т.п.) может осуществляться как по инициативе патентообладателя, так и по инициативе уполномоченного органа.

Порядок внесения изменений в патент и государственные реестры урегулирован Приказом

Минэкономразвития России от 3 ноября 2015 г. N 811 <1>, которым утвержден Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации, а также в патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

<1> <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 28.12.2015).

Сведения государственного реестра, относящиеся к секретным изобретениям, используются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне. После рассекречивания изобретения сведения, которые хранились в уполномоченном органе, передаются в Роспатент для их дальнейшего хранения и последующего внесения записей об изменениях и дополнениях.

Регистрация секретного изобретения и выдача патента на секретное изобретение происходят при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. При непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, регистрация секретного изобретения и выдача патента на секретное изобретение не осуществляются.

Административный порядок оспаривания патентов на секретные изобретения имеет определенные особенности, заключающиеся прежде всего в том, что возражение против выдачи уполномоченным органом патента на секретное изобретение по основаниям, предусмотренным в подп. 1 - 4 п. 1 ст. 1398 ГК РФ, подается в уполномоченный орган и рассматривается в установленном им порядке.

Таким образом, на законодательном уровне разграничены полномочия федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и определенных Правительством РФ уполномоченных органов по рассмотрению возражений против выдачи патентов на секретные изобретения.

Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 г. N 56 утверждены Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (далее - Правила) <1>. Согласно указанным Правилам они относятся к подаче возражений, касающихся заявок и патентов на секретные изобретения, рассмотрение и выдача которых была осуществлены федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

<1> РГ. 2003. 21 мая.

К особенностям подачи и рассмотрения возражений против выдачи патента на секретное изобретение вышеназванными Правилами отнесены следующие: указание помимо адреса заявителя для открытой переписки также адреса для секретной переписки (п. 2.2); подача возражений, направление уведомлений и запросов осуществляется в соответствии с законодательством о государственной тайне с использованием специальной связи (п. п. 2.9, 3.1, 3.2); наличие у представителей, участвующих в заседании коллегии по рассмотрению возражений, предписания на выполнение задания установленной формы и допуска к сведениям, составляющим государственную тайну (п. 4.3); недопустимость использования записывающей аппаратуры на заседании коллегии Палаты по патентным спорам (п. 4.7).

Правила рассмотрения возражений против выдачи уполномоченными органами патентов на секретные изобретения устанавливаются соответствующим уполномоченными органами.

По общему правилу, действующему как в отношении федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, так и в отношении уполномоченных органов, решение этих органов, принятое по возражению, утверждается руководителем соответствующего органа, вступает в силу со дня его утверждения и может быть оспорено в суде.

§ 4. Обеспечение режима предоставления сведений о секретном

изобретении

Передача сведений, признанных в установленном порядке секретными, в том числе и сведений о секретных изобретениях, регулируется законодательством о государственной тайне.

В частности, ст. 16 Закона о государственной тайне предусмотрено, что взаимная передача сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями, не состоящими в отношениях подчиненности и не выполняющими совместных работ с санкции органа государственной власти, в распоряжении которого находятся эти сведения.

Органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации, запрашивающие сведения, составляющие государственную тайну, обязаны создать условия, обеспечивающие защиту этих сведений. Их руководители несут персональную ответственность за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Обязательным условием для передачи сведений, составляющих государственную тайну, органам государственной власти, предприятиям, учреждениям и организациям является наличие у них допуска к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, создание средств защиты информации, а также осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.

Соответствующий допуск оформляется путем получения лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. N 333 "О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны" (последние изменения внесены 24 декабря 2014 г.) <1>.

<1> СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1540.

Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдается предприятию, учреждению, организации при выполнении ими следующих условий: выполнение требований нормативных документов по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений; наличие в их структуре подразделений по защите государственной тайны и специально подготовленных сотрудников для работы по защите информации, количество и уровень квалификации которых достаточны для обеспечения защиты государственной тайны; наличие у них сертифицированных средств защиты информации.

Закон о государственной тайне также регламентирует процедуру допуска должностных лиц и граждан к сведениям, составляющим государственную тайну.

В силу ст. 21 Закона о государственной тайне допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне предусматривает: принятие на себя обязательств перед государством по нераспространению доверенных им сведений, составляющих государственную тайну; согласие на частичные, временные ограничения их прав; письменное согласие на проведение в отношении их полномочными органами проверочных мероприятий; определение видов, размеров и порядка предоставления социальных гарантий; ознакомление с нормами законодательства Российской Федерации о государственной тайне, предусматривающими ответственность за его нарушение; принятие решения руководителем органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации о допуске оформляемого лица к сведениям, составляющим государственную тайну.

Особый порядок допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, установлен для членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, судей на период исполнения ими своих полномочий, а также для адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве

по делам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну. Перечисленные лица допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, без проведения проверочных мероприятий, они лишь предупреждаются о неразглашении государственной тайны, ставшей им известной в связи с исполнением ими своих полномочий, и о привлечении их к ответственности в случае ее разглашения, в связи с чем у них отбирается соответствующая расписка.

Должностному лицу или гражданину может быть отказано в допуске к государственной тайне по следующим основаниям: признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или рецидивистом, нахождение его под судом или следствием за государственные и иные тяжкие преступления, наличие у него неснятой судимости за эти преступления; наличие у него медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну; постоянное проживание его самого и (или) его близких родственников за границей и (или) оформление указанными лицами документов для выезда на постоянное жительство в другие государства; выявление в результате проверочных мероприятий действий оформляемого лица, создающих угрозу безопасности Российской Федерации; уклонение его от проверочных мероприятий и (или) сообщение им заведомо ложных анкетных данных.

Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2010 г. N 63 утверждена Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне (последние изменения внесены 18 марта 2016 г.) <1>. В соответствии с п. 1 названной Инструкции ее положения обязательны для выполнения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, которые выполняют работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, либо намерены получить в установленном порядке лицензию на право проведения таких работ, гражданами, взявшими на себя обязательства либо обязанными по своему статусу исполнять законодательство Российской Федерации о государственной тайне.

<1> СЗ РФ. 2010. N 7. Ст. 762.

Вместе с тем государственные органы, наделенные полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне, а также Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" могут принимать с учетом специфики решаемых ими задач ведомственные инструкции, регламентирующие порядок допуска граждан к государственной тайне.

В процессе оформления заявки на секретное изобретение решается вопрос о присвоении заявке определенного грифа секретности. Решение этого вопроса осуществляется с использованием ведомственных перечней сведений, подлежащих засекречиванию.

Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. N 1203 утвержден Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне (последние изменения внесены 28 февраля 2016 г.) <1>. Указанный Перечень устанавливает полномочия федеральных органов исполнительной власти по засекречиванию определенных категорий сведений.

<1> СЗ РФ. 1995. N 49. Ст. 4775.

Изменение обстоятельств, ставших основанием для засекречивания сведений, может повлечь за собой изменение степени секретности или рассекречивание изобретений.

При повышении степени секретности изобретения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности передает документы заявки на секретное изобретение в зависимости от их тематической принадлежности в соответствующий уполномоченный орган. Дальнейшее рассмотрение заявки, рассмотрение которой к моменту повышения степени секретности не завершено указанным федеральным органом, осуществляется уполномоченным органом. При понижении степени секретности изобретения дальнейшее рассмотрение заявки на секретное изобретение осуществляется тем же уполномоченным органом, который до этого рассматривал заявку.

При рассекречивании изобретения уполномоченный орган передает имеющиеся у него рассекреченные документы заявки на изобретение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Дальнейшее рассмотрение заявки, рассмотрение которой к моменту рассекречивания не завершено уполномоченным органом, осуществляется указанным федеральным органом.

Порядок рассекречивания сведений и их носителей определен в ст. 13 Закона о государственной тайне. Под рассекречиванием сведений и их носителей подразумевается снятие ранее введенных ограничений на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на доступ к их носителям.

Основаниями для рассекречивания сведений являются: взятие на себя Российской Федерацией международных обязательств по открытому обмену сведениями, составляющими в Российской Федерации государственную тайну; изменение объективных обстоятельств, вследствие которого дальнейшая защита сведений, составляющих государственную тайну, является нецелесообразной.

Органы государственной власти, руководители которых наделены полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, обязаны периодически, но не реже чем через каждые пять лет пересматривать содержание действующих в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях перечней сведений, подлежащих засекречиванию, в части обоснованности засекречивания сведений и их соответствия установленной ранее степени секретности.

При этом срок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, не должен превышать 30 лет. В исключительных случаях этот срок может быть продлен по заключению межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Правом изменения действующих в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях перечней сведений, подлежащих засекречиванию, наделяются утвердившие их руководители органов государственной власти, которые несут персональную ответственность за обоснованность принятых ими решений по рассекречиванию сведений. Решения указанных руководителей, связанные с изменением перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, подлежат согласованию с межведомственной комиссией по защите государственной тайны, которая вправе приостанавливать и опротестовывать эти решения.

Вопросы о рассекречивании секретных изобретений, на которые выданы авторские свидетельства СССР или были поданы заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР, урегулированы Соглашением о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, подписанным на заседании Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств в г. Минске 4 июня 1999 г. (ратифицировано Федеральным законом от 3 января 2006 г. N 4-ФЗ) <1>. Данным Соглашением были утверждены Правила, предусматривающие порядок рассекречивания секретных изобретений, на которые выданы авторские свидетельства СССР или поданы заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР в соответствии с патентным законодательством СССР, согласно которым рассмотрение возможности рассекречивания вышеназванных секретных изобретений может быть осуществлено по инициативе любой стороны (государства - участника данного Соглашения), но решение о рассекречивании секретного изобретения считается принятым только в случае подтверждения каждой из сторон возможности рассекречивания этого изобретения.

<1> СЗ РФ. 2007. N 8. Ст. 935.

§ 5. Особенности содержания исключительного права на секретное изобретение

Российский законодатель под содержанием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (в том числе на секретное изобретение) понимает использование правообладателем (гражданином или юридическим лицом) такого результата по своему усмотрению любым не

противоречащим закону способом, а также возможность для правообладателя по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование указанного результата (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

С момента выдачи патента на секретное изобретение у лица, подавшего заявку на его выдачу, возникает возможность осуществлять правомочия, составляющие содержание исключительного права (в том числе с этого момента он приобретает возможность распоряжаться исключительным правом и осуществлять его защиту в установленном законом порядке).

Вместе с тем использование секретного изобретения и распоряжение исключительным правом на секретное изобретение осуществляется с соблюдением законодательства о государственной тайне (п. 1 ст. 1405 ГК РФ). Это обстоятельство предопределяет наличие существенных ограничений при реализации патентообладателем исключительного права на секретное изобретение.

По мнению В.И. Еременко <1>, в связи с этим право, вытекающее из секретного изобретения, нельзя признать исключительным даже условно, поскольку это, скорее всего, квазиисключительное право, являющееся функцией фактической монополии, основанное на системе защиты государственной тайны.

<1> См.: Еременко В.И. О патентной монополии на секретное изобретение и регистрации секретных изобретений в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2008. N 9.

При использовании секретного изобретения патентообладатель должен учитывать, что в соответствии со ст. ст. 9 и 10 Закона о государственной тайне информация о секретном изобретении переходит в распоряжение органа государственной власти, руководитель которого принял решение о ее засекречивании.

Принимая во внимание, что законодательство о государственной тайне устанавливает ограничения на передачу сведений, составляющих государственную тайну, между предприятиями, организациями и гражданами, патентообладатель ограничен в возможности поиска потенциальных лицензиатов, а также в выдаче лицензий и отчуждении исключительного права, так как в этих случаях неизбежно происходит распространение информации о секретном изобретении.

Так, в отношении секретного изобретения не допускаются публичное предложение заключить договор об отчуждении патента и заявление об открытой лицензии, предусмотренные соответственно п. 1 ст. 1366 и п. 1 ст. 1368 ГК РФ, так как соответствующие действия предполагают передачу сведений об изобретении любому лицу. Совершение таких действий противоречит и установленному ГК РФ запрету на публикацию сведений о заявке и патенте на секретное изобретение.

Закон также устанавливает изъятие института принудительной лицензии в отношении секретного изобретения. Данное изъятие обусловлено приоритетом сохранения государственной тайны перед необходимостью стимулирования насыщения рынка определенным товаром.

Применительно к секретным изобретениям законодатель расширил перечень случаев, когда использование соответствующего технического решения без разрешения правообладателя не признается нарушением исключительного права на него. Помимо действий, предусмотренных ст. 1359 ГК РФ (свободное использование), также не признается нарушением исключительного права использование секретного изобретения лицом, которое не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение. Фактически законодателем установлена презумпция невиновности лица, не имевшего доступа к секретному изобретению и использовавшего тождественное техническое решение. Исходя из этого нарушителем исключительного права на секретное изобретение может быть только лицо, которое на законных основаниях имело к нему доступ.

Вместе с тем после рассекречивания изобретения или уведомления указанного лица патентообладателем о наличии патента на данное изобретение это лицо должно прекратить использование изобретения или заключить с патентообладателем лицензионный договор, кроме случая, когда имело место право преждепользования.

Необходимостью соблюдения законодательства о государственной тайне обусловлен и запрет на

обращение взыскания на исключительное право на секретное изобретение. Наличие данного запрета не позволяет правообладателю заключать договор залога исключительного права на секретное изобретение, что также следует рассматривать как существенное ограничение в осуществлении распоряжения исключительным правом.

В настоящее время государственная регистрация договоров об отчуждении исключительного права на секретное изобретение и лицензионных договоров на использование секретного изобретения осуществляется в соответствии с Правилами о государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1416 <1>.

<1> СЗ РФ. 2016. N 1 (ч. 2). Ст. 230.

Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г. N 707 утвержден Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора <1>.

<1> <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 28.12.2015).

При этом регистрация распоряжения исключительным правом на секретные изобретения осуществляется с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Вопросы по теме

1. Какими нормами регулируются отношения по поводу создания и правовой охраны секретных изобретений?
2. В каком порядке оформляются и рассматриваются заявки на секретные изобретения?
3. В каком порядке и какими органами осуществляется государственная регистрация секретных изобретений?
4. В каком режиме предоставляются сведения о секретном изобретении?
5. Каковы особенности исключительного права на секретное изобретение?

Рекомендуемая литература

Азовцев В.С. Правовая охрана секретных изобретений в РФ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012.

Еременко В.И. О патентной монополии на секретное изобретение и регистрации секретных изобретений в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2008. N 9.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Е.А. Павловой. М.: Статут, 2018.

Хромушина Е.В. Правовая охрана секретных изобретений, полезных моделей и промышленных

образцов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

Глава 10. СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАТЕНТОВАНИЯ

§ 1. Понятие международного патентования

Единого ("общемирового") патента на изобретение, который признавался бы во всех странах мира, не существует <1>. Но возможно получение правовой охраны по специальной процедуре одновременно в нескольких государствах.

<1> По мнению Э.П. Гаврилова, объясняется это тем, что для введения единого патента на изобретение необходим отказ отдельных государств от части своего национального суверенитета, а это неприемлемо для большинства из них (см.: Гаврилов Э.П. Региональные патентные системы // Патенты и лицензии. 2013. N 7. С. 52 - 58).

Термин "международное патентование" используется для обозначения патентных процедур за национальными границами.

Международное патентование - это официальная регистрация исключительных прав на территории какого-либо иностранного государства.

Для возникновения правоотношений, охватываемых термином "международное патентование", необходимы следующие юридические факты: а) изобретение создано и получило правовую охрану на территории Российской Федерации; б) заявка на выдачу патента на данное изобретение подается в иностранном государстве либо в международную организацию.

Перечень соответствующих международных организаций, а также адреса национальных патентных ведомств представлены на официальном сайте Федерального института промышленной собственности <1>.

<1> http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/link_resources/pat_v_mejd_org.

Заявитель обязан подать заявку в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Если в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну, данный орган в течение шести месяцев уведомляет об этом заявителя. Только после соблюдения этой процедуры и истечения указанного срока может быть подана заявка в иностранном государстве или в международную организацию.

Шестимесячный срок может быть сокращен путем активных действий заявителя, который может сам просить о проверке заявки на предмет наличия в ней сведений, составляющих государственную тайну, и в случае благоприятного для себя результата подать заявку за рубежом.

Правила проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну, утверждены Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 928.

К основным источникам правового регулирования отношений международного патентования относятся следующие международные правовые акты:

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности - важнейшее международное соглашение в сфере патентного права, содержащее нормы как международного публичного, так и международного частного права (к последним относятся, в частности, положения о конвенционном приоритете, национальном режиме охраны промышленной собственности, ограничениях исключительных прав на запатентованные объекты);

- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности - не умаляя существующих обязательств, которые государства - члены Всемирной торговой организации могут иметь по отношению друг к другу в соответствии с Парижской конвенцией, Бернской конвенцией, Римской конвенцией и Договором об интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем, данное Соглашение закрепляет положения о принципе национального режима и принципе наибольшего благоприятствования, при этом ничто в настоящем Соглашении не должно использоваться для решения вопроса об исчерпании прав интеллектуальной собственности, ч. II данного Соглашения содержит нормы, касающиеся наличия, объема и использования прав интеллектуальной собственности применительно к отдельным видам таких прав, включая патентные права;

- Договор о патентной кооперации - допускает патентование изобретений, созданных в Российской Федерации, без предварительной подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка в соответствии с данным Договором (международная заявка) подана в указанный федеральный орган как в получающее ведомство и в ней указана Россия в качестве государства, где заявитель намерен получить патент;

- Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры - предусматривает депонирование микроорганизмов для целей патентной процедуры, решая, таким образом, проблему составления описания изобретений, относящихся к категории биотехнологических и касающихся микроорганизмов (от заявителя требуется дать ссылку на депонирование);

- Женевский акт Гаагского соглашения по международной регистрации промышленных образцов - предоставляет заявителю возможность получения охраны на промышленные образцы в нескольких странах - участниках данного Соглашения путем подачи в Международное бюро ВОИС в Женеве одной международной заявки;

- Международная конвенция по охране новых сортов растений - в данной Конвенции признается право каждого государства - члена Союза по охране новых сортов растений признать за селекционером права, предусматриваемые указанной Конвенцией, на основании выдачи ему особого охранного документа или патента <1>.

<1> Автор настоящей главы придерживается мнения о том, что правовое регулирование отношений, связанных с селекционными достижениями, не относится к патентному праву как институту права интеллектуальной собственности, однако в доктрине нет единства мнений по данному вопросу.

Кроме того, действуют не содержащие материально-правовых норм, но способствующие патентно-правовой охране международные соглашения, устанавливающие системы классификации в патентном праве:

- Страсбургское соглашение о международной патентной классификации - согласно данному Соглашению страны, к которым оно применяется, образуют Специальный союз и принимают единую классификацию патентов на изобретения, авторских свидетельств, полезных моделей и свидетельств о полезности (Международную патентную классификацию), которая включает в себя текст, разработанный согласно положениям Европейской конвенции по Международной классификации патентов на изобретения от 19 декабря 1954 г., изменения, внесенные впоследствии, руководство и примечания, включенные в текст Международной патентной классификации; данная классификация носит исключительно административный характер; каждая страна Специального союза имеет право использовать данную классификацию или в качестве основной, или в качестве дополнительной системы;

- Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации промышленных образцов - страны, к которым применяется данное Соглашение, образуют Специальный союз и принимают единую классификацию промышленных образцов (Международную классификацию), которая состоит из списка классов и подклассов; алфавитного списка товаров, в котором объединены промышленные образцы, с указанием классов и подклассов, в которые они входят, объяснительных примечаний. Международная классификация имеет исключительно административный характер, каждая страна может придавать ей то

юридическое значение, которое ее устраивает (в частности, международная классификация не связывает страны Специального союза в отношении характера и объема охраны промышленных образцов в этих странах). Каждая страна Специального союза оставляет за собой право применять международную классификацию в качестве основной или вспомогательной системы.

§ 2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности

В данной Конвенции сформулированы основные правила, применяемые при патентовании за границей. Согласно Конвенции любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной из стран Парижского Союза, или правопреемник этого лица пользуется для подачи заявки в других странах **правом приоритета** в течение сроков, указанных ниже <1>.

<1> 12 месяцев для патентов на изобретения и для полезных моделей и 6 месяцев для промышленных образцов и товарных знаков (п. "с" ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности).

Основанием для возникновения права приоритета признается всякая подача заявки, имеющая силу правильно оформленной национальной подачи заявки в соответствии с национальным законодательством каждой страны Парижского Союза или с двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными между странами Парижского Союза.

Под правильно оформленной национальной подачей заявки понимается всякая подача, которой достаточно для установления даты подачи заявки в соответствующей стране, какова бы ни была дальнейшая судьба этой заявки.

Патенты, полученные на одно и то же изобретение в различных странах, независимы друг от друга. Этот важный принцип закреплен в ст. 4bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Вследствие этого, например, признание недействительным патента на определенное изобретение в одной стране - участнице Парижского Союза не влечет автоматического признания недействительным (прекращения) патента на такое же изобретение, выданного в другой стране - участнице Парижского Союза.

Исключение из правила о необходимости подачи предварительной "национальной" заявки сделано для патентования, проводимого в соответствии с Договором о патентной кооперации либо Евразийской патентной конвенцией. Международная заявка в соответствии с Договором о патентной кооперации подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в получающее ведомство, а Российская Федерация указывается в ней в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент.

В отношении евразийской заявки, т.е. заявки, подаваемой в соответствии с Евразийской патентной конвенцией (далее - ЕАПК), установлено лишь одно правило: она должна быть подана через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

§ 3. Договор о патентной кооперации (РСТ)

Международная заявка, т.е. заявка, подаваемая в соответствии с РСТ, должна содержать заявление, описание изобретения, один или несколько пунктов формулы изобретения, один или несколько чертежей (если это необходимо) и аннотацию.

Заявление должно содержать:

- ходатайство о том, чтобы международная заявка рассматривалась согласно РСТ;

- указание договаривающегося государства (государства - участника РСТ) или государств, в которых на основе международной заявки испрашивается охрана изобретения;

- имя и другие установленные сведения о заявителе и агенте (если таковой имеется);

- название изобретения;

- имя и другие установленные сведения об изобретателе, если национальное законодательство по крайней мере одного из указанных государств требует, чтобы эти сведения были предоставлены одновременно с подачей национальной заявки.

За указание каждого договаривающегося государства в установленный срок уплачивается установленная пошлина (п. 2 ст. 4 РСТ).

Согласно ст. ст. 5 и 6 РСТ описание должно раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области. Пункт или пункты формулы изобретения должны определять объект, на который испрашивается охрана. Пункты формулы изобретения должны быть ясными и точными. Они должны полностью подкрепляться описанием изобретения.

Чертежи представляются, когда они необходимы для понимания изобретения (п. 1 ст. 7 РСТ).

Международная заявка может содержать заявление о приоритете одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в любую страну - участницу Парижской конвенции по охране промышленной собственности или в отношении любой такой страны.

В качестве заявителя по РСТ может выступать любой гражданин договаривающегося государства или лицо, проживающее в этом государстве.

Любая международная заявка, отвечающая установленным РСТ требованиям и в отношении которой установлена дата международной подачи, имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом указанном государстве с даты международной подачи, которая рассматривается в качестве даты фактической подачи в каждом указанном государстве.

По общему правилу международная заявка может содержать заявление о приоритете одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в любую страну - участницу Парижской конвенции по охране промышленной собственности или в отношении любой такой страны.

Один экземпляр международной заявки хранится в получающем ведомстве, один экземпляр пересылается в Международное бюро <1>, и один экземпляр пересылается в компетентный Международный поисковый орган, предусмотренный ст. 16 РСТ <2>.

<1> "Международное бюро" означает Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности и Международные объединенные бюро по охране интеллектуальной собственности (БИРПИ), пока существуют БИРПИ (п. "xix" ст. 2 РСТ).

<2> В соответствии со ст. 16 РСТ Международным поисковым органом может быть или национальное ведомство, или межправительственная организация, как, например, Международный патентный институт, в задачи которого входит подготовка документированных отчетов о поиске по определению уровня техники в отношении заявляемых изобретений.

По каждой международной заявке проводится международный поиск, целью которого является выявление соответствующего уровня техники, на основе формулы изобретения с должным учетом описания изобретения и чертежей (если таковые имеются).

Отчет о международном поиске сразу после его подготовки направляется Международным поисковым органом заявителю и Международному бюро.

Инструкция к Договору о патентной кооперации (РСТ) (далее - Инструкция) принята одновременно с РСТ вместе с Перечнем пошлин, который является неотъемлемой частью Инструкции; последние

изменения вступили в силу 1 июля 2017 г. Кроме того, в Инструкции содержатся ссылки на Административную инструкцию, которая, как видно из ее наименования, регламентирует вопросы организационно-технического характера (например, согласно п. 3.4 Инструкции подробности, касающиеся типографского бланка заявления и заявления в виде компьютерной распечатки, устанавливаются Административной инструкцией).

При подаче международной заявки уплачивается **пошлина** в пользу Международного бюро ("международная пошлина за подачу"). Пошлина взимается получающим ведомством - национальным ведомством или межправительственной организацией, в которые подается международная заявка в размере 1330 швейцарских франков плюс 15 швейцарских франков за каждый лист международной заявки свыше 30. Размер пошлины за подачу международной заявки уменьшается на сумму от 100 до 300 швейцарских франков при использовании электронной формы и символично-кодированного формата. Таким способом заявители стимулируются к более активному пользованию услугами в электронной форме.

Форма бланка заявления, содержащего просьбу о рассмотрении международной заявки в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ-заявления), актуальная на 2017 г., доступна (в том числе на русском языке) на официальном сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности <1>.

<1> [http: www.wipo.int/pct/en/form/index.htm](http://www.wipo.int/pct/en/form/index.htm) (дата обращения: 19.09.2017).

§ 4. Евразийская патентная конвенция и Конвенция о выдаче европейских патентов

Евразийская патентная конвенция (ЕАПК) заключена 9 сентября 1994 г. В настоящее время ее участниками являются восемь государств (все из числа бывших республик, входивших в состав СССР). ЕАПК открыта для подписания любым государством - членом Организации Объединенных Наций, являющимся также участником Парижской конвенции и РСТ.

Евразийский патент на изобретение выдается Евразийским патентным ведомством, которое находится в Российской Федерации (г. Москва).

Какие преимущества дает формирование единого патентного пространства? Во-первых, упрощается процедура получения евразийского патента. Во-вторых, данная процедура становится дешевле в сравнении с патентованием, если бы таковое проводилось в каждой стране ЕАПК отдельно. Следует также учесть льготный режим, установленный для российских заявителей: если таковыми являются все заявители по заявке, размер пошлин уменьшается на 90%.

К патентоспособным изобретениям, согласно ст. 6 Евразийской патентной конвенции, относятся изобретения, которые являются новыми, имеют изобретательский уровень и промышленно применимы.

Право на евразийский патент принадлежит изобретателю или его правопреемнику.

Если изобретатель является служащим, то право на евразийский патент определяется в соответствии с законодательством государства, в котором служащий имеет основное место службы. Если государство, в котором служащий имеет основное место службы, не может быть определено, применяется законодательство того государства, в котором работодатель занимается предпринимательской деятельностью, с которой связан служащий (п. 1 ст. 7 ЕАПК).

Любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (утверждена 1 декабря 1995 г.). Решение имеет силу лишь на территории Договаривающегося государства.

За нарушение евразийского патента в каждом Договаривающемся государстве предусматривается такая же гражданско-правовая или иная ответственность, как и за нарушение национального патента. Любой национальный суд или другой компетентный орган Договаривающегося государства может потребовать, чтобы истец предоставил ему перевод евразийского патента на государственный язык данного Договаривающегося государства.

Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция) от 5 октября 1973 г. <1> не является действующей на территории Российской Федерации, однако изучение ее положений и практики их применения представляет научный и практический интерес. Круг стран - участниц Европейской конвенции не полностью совпадает со странами Европейского союза, слово "европейский" в наименовании данной Конвенции следует понимать географически.

<1> Текст Конвенции на русском языке доступен на официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/e6280dce-305a-11e1-351c-9c8e9921fb2c/exhibition_corr_ormatted.pdf (дата обращения: 27.07.2017).

В соответствии с Европейской патентной конвенцией заявка на европейский патент может быть подана в Европейское патентное ведомство на одном из трех языков (немецкий, французский, английский). Важно отметить, что выданный в итоге патент действует в определенных заявителем странах (всех или нескольких странах - участницах Европейской патентной конвенции) как национальный патент. Таким образом, положение Парижской конвенции по охране промышленной собственности о независимости патентов соблюдается и здесь.

§ 5. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее - ТРИПС), вступившее в силу для России 22 августа 2012 г., развивает сложившийся механизм взаимодействия государств в сфере международной торговли, "принимая во внимание необходимость содействовать эффективной и адекватной охране прав интеллектуальной собственности" (извлечение из преамбулы ТРИПС), включая патентные права.

В ст. 3 ТРИПС подтверждается приверженность принципу национального режима ("за теми исключениями, которые уже предусмотрены... в Парижской конвенции").

ТРИПС не содержит положений, которые можно было бы толковать как устанавливающие отдельную систему патентования в рамках Всемирной торговой организации (далее - ВТО). Вместе с тем разд. 5 "Патенты" предусматривает требования к патентуемым объектам, предоставляемые права, требования, предъявляемые к заявителям на выдачу патента, исключения из предоставляемых прав.

Важные теоретические и практические аспекты патентования в фармацевтической сфере затрагиваются в Федеральном законе от 26 июля 2017 г. N 184-ФЗ "О принятии Протокола об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности". Речь идет о Протоколе ВТО от 6 декабря 2005 г. об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности <1>, в соответствии с которым предусматривается дополнение Соглашения ст. 31bis (после ст. 31) и Приложением (после ст. 73) (п. 1 Протокола об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности).

<1> По информации, приведенной в СПС "КонсультантПлюс" по состоянию на сентябрь 2017 г., указанный Протокол в силу еще не вступил.

В частности, в Приложении определяется понятие лекарственного средства для целей ст. 31bis и данного Приложения: это любой запатентованный товар либо товар, полученный в результате

запатентованного процесса, относящийся к области лекарственных средств, который необходим для решения проблем общественного здравоохранения, как указано в п. 1 Декларации о Соглашении по ТРИПС и общественном здравоохранении (WT/MIN(01)/DEC/2). К нему также относятся активные компоненты, необходимые для его производства, а также средства диагностики, необходимые для его применения (подп. "а" п. 1 Приложения).

Государство - импортер лекарственного средства должно подтвердить, что у него отсутствуют либо ограничены возможности в фармацевтическом секторе для производства указанных лекарственных средств одним из способов, изложенных в Дополнении к Приложению (подп. "ii" п. 2 Приложения), а также подтверждает, что в случаях, когда лекарственное средство запатентовано на его территории, данное государство выдало либо намерено выдать принудительную лицензию в соответствии со ст. ст. 31 и 31bis ТРИПС и Приложением.

Государства - члены ВТО обязуются обеспечить наличие эффективных правовых средств для предотвращения импорта и продажи на своей территории лекарственных средств, произведенных в рамках данной системы и попавших на их рынки в нарушение ее положений, используя средства, которые должны быть созданы в соответствии с ТРИПС (п. 4 Протокола).

При этом сохраняют силу положения Парижской конвенции, в соответствии с которыми каждая страна Парижского Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий (подп. 2 п. "А" ст. 5); принудительная лицензия не может быть потребована по причине неиспользования или недостаточного использования до истечения срока в четыре года, считая с даты подачи заявки на патент, или трех лет с даты выдачи патента, причем должен применяться срок, который истекает позднее; в выдаче принудительной лицензии будет отказано, если патентообладатель докажет, что его бездействие было обусловлено уважительными причинами (подп. 4 п. "А" ст. 5).

§ 6. Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов

Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов (далее - Женевский акт) ратифицирован Российской Федерацией в 2017 г., соответствующий Федеральный закон вступил в силу 2 октября 2017 г.

Вышеуказанное Гаагское соглашение - это Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов (пересмотренное 28 ноября 1960 г.), переименованное в Гаагское соглашение о регистрации (п. "i" ст. 1 Женевского акта).

"Международная регистрация" в соответствии с п. "vi" ст. 1 Женевского акта означает международную регистрацию промышленного образца, осуществленную в соответствии с Женевским актом; "международная заявка" означает заявку на международную регистрацию (п. "vii" ст. 1 Женевского акта).

Участниками Женевского акта являются более 50 стран, включая Европейский союз, США, Швейцарию, Южную Корею, Японию.

Каждое государство или межправительственная организация - участники Женевского акта (далее - Договаривающиеся Стороны) обязуются соблюдать положения Парижской конвенции в отношении промышленных образцов (ст. 2 Женевского акта).

Право на подачу международной заявки в соответствии со ст. 3 Женевского акта имеют: а) лицо, являющееся гражданином государства, которое является Договаривающейся Стороной; б) лицо, являющееся гражданином государства - члена межправительственной организации, которая является Договаривающейся Стороной; в) лицо, имеющее постоянное или обычное местожительство на территории Договаривающейся Стороны; г) лицо, имеющее на территории Договаривающейся Стороны действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие.

Международная заявка подается по выбору заявителя либо непосредственно в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, либо через ведомство Договаривающейся Стороны заявителя, т.е. орган, которому Договаривающаяся Сторона поручила

предоставление охраны на промышленные образцы, имеющий действие на территории этой Договаривающейся Стороны (например, для Российской Федерации - Роспатент).

Содержание международной заявки подробно определяется ст. 5 Женевского акта.

Международная заявка, согласно ст. 4 Парижской конвенции, может содержать заявление о приоритете одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в любой стране - участнице Парижской конвенции или стране - члене Всемирной торговой организации либо в отношении такой страны (п. "а" ст. 6 Женевского акта).

По общему правилу датой международной регистрации считается дата подачи международной заявки (подп. "а" п. 2 ст. 10 Женевского акта).

Сведения о международной регистрации публикуются Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, также направляющим экземпляры опубликованных сведений о международной регистрации каждому указанному ведомству Договаривающейся Стороны.

По общему правилу, начиная с даты международной регистрации, международная регистрация имеет в каждой из указанных Договаривающихся Сторон такое же действие, что и правильно оформленная подача заявки на предоставление охраны на промышленный образец в соответствии с законодательством этой Договаривающейся Стороны (п. 1 ст. 14 Женевского акта).

Международная регистрация первоначально производится на пять лет, считая с даты международной регистрации, и может продлеваться на дополнительные периоды по пять лет каждый в соответствии с предписанной процедурой и при условии уплаты предписанных пошлин (п. п. 1 и 2 ст. 17 Женевского акта) <1>.

<1> Из этих правил есть исключение (подп. "b" п. 3 ст. 17 Женевского акта), актуальное для Российской Федерации, так как в соответствии с п. п. 1 и 3 ст. 1363 ГК РФ срок действия исключительного права для промышленных образцов составляет пять лет, но может быть неоднократно продлен, составляя в целом не более 25 лет.

Российская Федерация ратифицировала Женевский акт с заявлениями (ст. 1 Федерального закона от 3 апреля 2017 г. N 55-ФЗ "О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов" (далее - Закон о ратификации)).

Так, в соответствии с п. 2 ст. 7 Женевского акта Российская Федерация заявила, что в связи с любой международной заявкой, в которой указана Российская Федерация, и в связи с продлением любой международной регистрации, осуществленной в результате подачи такой международной заявки, предписанная пошлина <1> за указание заменяется на индивидуальные пошлины за указание Российской Федерации в качестве государства, на территории которого имеет действие международная регистрация промышленного образца.

<1> Предписанные пошлины в соответствии с п. 1 ст. 7 Женевского акта включают пошлину за указание в отношении каждой Договаривающейся Стороны (см. также ст. 1 Женевского акта), при этом Российская Федерация воспользовалась правом, предоставляемым п. 2 ст. 7 Женевского акта.

Во исполнение вышеуказанных положений принято Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2017 г. N 1152 "Об утверждении размеров индивидуальных пошлин за указание Российской Федерации в качестве государства, на территории которого имеет действие международная регистрация промышленного образца". В соответствии с данным проектом предлагается установить пошлину за указание Российской Федерации в качестве государства, на территории которого имеет действие международная регистрация промышленного образца, на первые пять лет в размере 11 900 руб. плюс 2500 руб. за каждый промышленный образец группы промышленных образцов свыше одного. В последующем размеры пошлины возрастают, достигая к 25-му году охраны 120 000 руб.

Российской Федерацией сделаны восемь заявлений при ратификации Женевского акта, в том числе заявлено, что промышленные образцы, являющиеся объектом одной и той же заявки, должны отвечать требованию единства замысла (п. 4 ст. 1 Закона о ратификации); российское законодательство не предусматривает отсрочки публикации сведений о промышленном образце (п. 2 ст. 1 Закона о ратификации); действие международной регистрации на территории Российской Федерации начинается со дня направления Роспатентом в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности уведомления о предоставлении охраны.

В связи с ратификацией Российской Федерацией Женевского акта Министерством образования и науки РФ подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с ратификацией Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов и совершенствовании национальной процедуры регистрации". Согласно пояснительной записке к данному законопроекту процедура международной регистрации является более комфортной для заявителя, так как предоставляет возможность сокращения сроков получения правовой охраны, снижает издержки и усилия заявителя на получение охраны на территории нескольких государств. Для повышения конкурентоспособности национальной системы регистрации промышленных образцов, в том числе сокращения сроков экспертизы и повышения ее качества, указанным законопроектом предлагается предоставить заявителю возможность прилагать к материалам заявки трехмерные модели заявляемых изделий. Такой подход со временем позволит использовать алгоритм распознавания и сопоставления представленных моделей с имеющимися в базе с помощью различных алгоритмов, в том числе нейроморфных, обеспечивать поиск схожих объектов.

Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Женевским актом предусмотрено действие международной регистрации, эквивалентное национальному предоставлению охраны промышленному образцу, не требующее внесения изменений в ГК РФ. Вместе с тем обращается внимание на то, что ратификация Российской Федерацией Женевского акта может явиться причиной снижения востребованности национальной процедуры регистрации промышленных образцов, учитывая относительно небольшое количество ежегодно регистрируемых в нашей стране промышленных образцов (до 5,5 тыс. единиц в год, при этом, например, в 2015 г. 59% от общего числа поданных заявок составили заявки от иностранцев).

Дискуссия. В связи с обсуждением Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов, ратифицированного Российской Федерацией, выявлены две проблемы, не имеющие однозначного решения.

Так, возможность подачи "прямой заявки" (т.е. заявки, подаваемой непосредственно в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности) актуализировала вопрос обеспечения интересов национальной безопасности. Формально-юридически проблема обусловлена следующим. Статья 1395 ГК РФ, согласно п. 1 которой заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию по истечении шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну, не включает указания на промышленные образцы. При этом вступающие в силу со 2 октября 2017 г. изменения Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 928 "О порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну" не могут устранить пробел, имеющий место на законодательном уровне <1> (далее - Постановление N 928).

<1> По состоянию на сентябрь 2017 г.

В соответствии с п. 2 Правил проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные в Российской Федерации,

сведений, составляющих государственную тайну, утвержденных Постановлением N 928, проверке подлежат все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные в Российской Федерации (далее - заявка), поданные в Федеральную службу по интеллектуальной собственности российскими юридическими лицами или гражданами Российской Федерации (далее - заявитель), в том числе международные заявки, поданные в указанную Службу в соответствии с Договором о патентной кооперации, и заявки, поданные через указанную Службу в соответствии с Евразийской патентной конвенцией или Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов, за исключением заявок, к которым при подаче приложено заключение созданной в установленном порядке соответствующей комиссии заявителя по защите государственной тайны об отсутствии в таких заявках сведений, составляющих государственную тайну.

Из буквального толкования данного положения Постановления N 928 следует, что речь идет о международных заявках, подаваемых через Роспатент, а не о "прямых" международных заявках. И если в отношении изобретений и полезных моделей вопрос решается путем применения п. 1 ст. 1395 ГК РФ, то в части промышленных образцов возникает пробел. Обращение к информации в разделе "Зарубежное патентование", размещенной на официальном сайте Роспатента, позволяет утверждать, что правило о проверке заявок на наличие сведений, составляющих государственную тайну, будет распространяться на все три объекта патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), что разумно. Однако формально-юридическое решение вопроса должно быть приведено в соответствие с ответом, диктуемым здравым смыслом <1>.

<1> Учитывая, что соответствующее законодательство Российской Федерации сейчас находится в процессе совершенствования, не исключено устранение отмеченного пробела.

Вторая проблема также имеет формально-юридический и содержательный аспекты. Речь идет о необходимости и возможности единообразного регулирования отношений, связанных с изобретениями и полезными моделями, с одной стороны, и промышленными образцами - с другой.

Так, согласно российскому законодательству все три объекта относятся к охраняемым патентным правам (гл. 72 ГК РФ). Вместе с тем и законодатель, и теория патентного права исходят из признания изобретений и полезных моделей техническими решениями (п. 1 ст. 1350 и ст. 1351 ГК РФ), в то время как промышленный образец относится к сфере дизайна и является решением внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (п. 1 ст. 1349 и абз. 1 п. 1 ст. 1352 ГК РФ). В теории распространен взгляд на полезные модели как на "малые изобретения", т.е. технические решения, "не дотягивающие" до уровня изобретения, но заслуживающие правовой охраны. Полезные модели охраняются далеко не во всех странах, несмотря на то что они названы в перечне охраняемых объектов, предусмотренном п. 2 ст. 1 Парижской конвенции.

Правовое регулирование промышленных образцов объективно "пересекается" с авторско-правовой системой охраны, в силу чего это регулирование затруднительно привести к единообразию в международных правовых документах. Думается, что, решая эту проблему, необходимо сочетать два подхода: учитывать особенности двух групп объектов патентного права, при этом используя общие правила там, где специфика отсутствует.

На состоявшемся в сентябре 2017 г. Восточном экономическом форуме в г. Владивостоке принято решение о проработке вопроса о механизме единого патента на промышленный образец для государств - членов Евразийской патентной организации. В частности, представителям указанных государств до 15 сентября 2018 г. необходимо представить позицию государств по данному вопросу, инициировать проведение внутригосударственных процедур и заручиться полномочиями для ее подписания. Евразийская конвенция об охране промышленных образцов будет рассмотрена на дипломатической конференции Евразийской патентной организации в 2018 г.

§ 7. Будапештский договор о международном признании
депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры

Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры (далее - Будапештский договор) подписан 28 апреля 1977 г. Договаривающиеся государства, которые разрешают или требуют депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры, признают для таких целей депонирование микроорганизмов в любом международном органе по депонированию. Такое признание включает признание факта и даты депонирования, указанных международным органом по депонированию, а также признание того факта, что то, что выдается в качестве образца, является образцом депонированного микроорганизма (подп. "а" п. 1 ст. 3 Будапештского договора).

Для приобретения статуса международного органа по депонированию любое учреждение по депонированию должно размещаться на территории договаривающегося государства и должно пользоваться преимуществами, содержащимися в заверениях, предоставляемых этим государством в отношении того, что это учреждение отвечает и будет продолжать отвечать следующим условиям: а) иметь непрерывное существование; б) располагать, как предусмотрено в Инструкции к Будапештскому договору (далее - Инструкция), необходимым персоналом и оборудованием для выполнения научных и административных задач в соответствии с Будапештским договором; в) быть беспристрастным и объективным; г) быть доступным в целях депонирования для любого депозитора на равных условиях; д) принимать для депонирования любые или определенные виды микроорганизмов, исследовать их жизнеспособность и хранить их, как предусмотрено в Инструкции; е) выдавать депозитору расписку и любое требуемое свидетельство о жизнеспособности, как предусмотрено в Инструкции; ж) подчиняться в отношении депонированных микроорганизмов требованиям секретности, как предусмотрено в Инструкции; з) выдавать образцы любого депонированного микроорганизма с соблюдением условий и в соответствии с процедурой, предусмотренной в Инструкции.

В Российской Федерации действуют двусторонние межгосударственные (межправительственные) Соглашения о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности с Арменией (от 25 июня 1993 г.), Азербайджаном (от 18 июля 1994 г.), Республикой Беларусь (от 20 июля 1994 г.), Грузией (от 11 февраля 2004 г.), Киргизской Республикой (от 13 октября 1995 г.), Республикой Казахстан (от 28 марта 1994 г.), Украиной (от 30 июня 1993 г.), Республикой Узбекистан (от 27 июля 1995 г.).

Развитие электронных сервисов в сфере патентного дела существенно упрощает доступ заявителей, в том числе потенциальных, к необходимой информации. Например, на официальном сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности сообщается, что "с помощью базы данных "PATENTSCOPE" можно ознакомиться с полным текстом международных заявок, поданных в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), с момента их публикации, а также с патентными документами национальных и региональных патентных ведомств государств-участников. Поиск информации можно вести посредством ввода ключевых слов, имени и фамилии заявителей, международной патентной классификации и многих других критериев поиска на многих языках" <1>.

<1> <http://www.wipo.int/patentscope/ru/> (дата обращения: 21.09.2017).

Одновременно с расширением доступа к информации актуализируется вопрос ее качественного анализа, что обусловлено темпами научно-технического прогресса и вовлечением все большего числа субъектов в сферу международного патентования. Обращение к услугам патентных поверенных в случаях подачи международной заявки и при решении иных вопросов, связанных с международным патентованием, в современных условиях нередко становится необходимостью.

Вопросы по теме

1. Что понимается под международным патентованием?
2. Какие основания для возникновения права приоритета предусмотрены Парижской конвенцией?
3. Каковы основные положения Договора о патентной кооперации?
4. Что собой представляет евразийский патент?

5. Какое место занимает Соглашение ТРИПС в системе международных правовых актов в сфере патентования?

Рекомендуемая литература

Буднева Г.Н. Международно-правовая охрана изобретений. Актуальные правовые аспекты современной практики международного коммерческого оборота: Сб. статей / Под общ. ред. А.С. Комарова. М.: Статут, 2016 (СПС "КонсультантПлюс").

Еременко В.И. О едином патенте Европейского союза // Законодательство и экономика. 2013. N 9 (СПС "КонсультантПлюс").

Негуляев Г.А. Гагская система международной регистрации промышленных образцов - эффективный способ зарубежного патентования // ИС. Промышленная собственность. 2017. N 8. С. 49 - 58 (СПС "КонсультантПлюс").

Шахназаров Б.А. Система международного патентного права. Общие проблемы охраны патентуемых объектов // Юридический мир. 2016. N 11. С. 59 - 63 (СПС "КонсультантПлюс").

Шугуров М.В. Соглашение ТРИПС, международный трансфер технологий и последствия усиления защиты прав интеллектуальной собственности // Международное право и международные организации. 2015. N 4. С. 405 - 436 (СПС "КонсультантПлюс").

Глава 11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ СЕЛЕКЦИОННЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

§ 1. Условия охраноспособности селекционного достижения

Селекционные достижения представляют собой особую разновидность объектов интеллектуальных прав. Они относятся к нетрадиционным (иным) объектам интеллектуальных прав. Кроме того, селекционные достижения не включены в перечень охраняемых объектов, закрепленный в тексте Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. Упоминание о селекционных достижениях также отсутствует в тексте Конвенции 1967 г., учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности <1>. В СССР с точки зрения правовой охраны селекционные достижения приравнивались к изобретениям.

<1> Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности, была подписана в г. Стокгольме 14 июля 1967 г. и впоследствии изменена 2 октября 1979 г. Текст Конвенции вступил в силу 1 июня 1984 г.

В настоящее время на международном уровне нормативно-правовую базу для охраны селекционных достижений составляют Международная конвенция по охране новых сортов растений (Париж, 2 декабря 1961 г. <1>) (далее - Конвенция 1961 г., Конвенция UPOV <2>), Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 15 апреля 1994 г.) (далее - Соглашение ТРИПС), Договор о Евразийском экономическом сообществе (Астана, 29 мая 2014 г.). При этом в отношении Конвенции UPOV Российская Федерация ратифицировала как первоначальный текст Конвенции, так и Акт к Конвенции 1991 г. <3>.

<1> Конвенция была подписана в г. Париже в 1961 г. и вступила в силу в 1968 г. Впоследствии Конвенция пересматривалась в г. Женеве в 1972, 1978 и 1991 гг. Российская Федерация присоединилась к Конвенции UPOV 24 апреля 1998 г.

В настоящее время в правоприменительной практике и в юридической литературе изменения к Конвенции именуются "актами": например, Акт 1978 г. к Конвенции UPOV, Акт 1991 г. к Конвенции UPOV. При этом изменения, внесенные в текст Конвенции в 1972 г., цитируются следующим образом: "Акт к

Конвенции UPOV 1961 года с изменениями, внесенными в 1972 году". При ссылке на текст Конвенции UPOV всегда необходимо делать ссылку на конкретный акт, о котором идет речь, так как тексты актов различаются.

<2> Официальное название Конвенции на французском языке звучит следующим образом: Convention internationale pour la protection des obtentions **végétales**. В соответствии со ст. 1 (1) Акта 1961 г. к Конвенции UPOV государства, ратифицировавшие Конвенцию, договорились о создании Международного союза по охране новых сортов растений. На французском языке данный Союз звучит как Union Internationale pour la protection des obtentions **végétales**. Именно от наименования Международного союза на французском языке и происходит аббревиатура "UPOV". При этом в источниках на русском языке также встречается транслитерация сокращенного наименования Союза с французского языка, а именно "УПОВ". См., например, официальный сайт ФГБУ "Госсорткомиссия": <https://gossort.com>.

<3> 24 апреля 1999 г. после того, как Болгария и Российская Федерация ратифицировали Акт к Конвенции 1991 г., указанный Акт вступил в силу на основании ст. 37 Акта к Конвенции UPOV 1991 г., в соответствии с которым Конвенция вступает в силу через один месяц после того, как пять государств ратифицируют текст Акта 1991 г. В связи с этим Акт к Конвенции 1978 г. был закрыт для дальнейшего подписания государствами. См.: Castle David. The Role of Intellectual Property Rights in Biotechnology Innovation. Edward Elgar Publishing, 2009. P. 411.

На уровне национального законодательства правовое регулирование отношений по предоставлению правовой охраны селекционным достижениям содержится в гл. 73 ГК РФ, Федеральных законах от 17 декабря 1997 г. N 149-ФЗ "О семеноводстве", от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном животноводстве", от 5 июля 1996 г. N 86-ФЗ "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности".

Необходимо отметить, что в настоящее время в ГК РФ отсутствует законодательное определение термина "селекционное достижение". Исходя из буквального толкования п. 1 ст. 1412 ГК РФ на данный момент в Российской Федерации селекционными достижениями признаются охраняемые сорта растений и породы животных, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений. При этом с точки зрения теории права определение селекционного достижения, по нашему мнению, может быть сформулировано следующим образом.

Селекционное достижение - это результат интеллектуальной деятельности, отвечающий установленным в Российской Федерации условиям охраноспособности и зарегистрированный в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений.

Необходимо отметить, что на селекционные достижения точно так же, как и на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, выдается патент, который удостоверяет исключительное право обладателя патента на селекционное достижение (п. 1 ст. 1415 ГК РФ). Однако применительно к селекционным достижениям "патент" - это прежде всего название охранного документа, который удостоверяет исключительные права его обладателя. При этом фактически в Российской Федерации в отношении селекционных достижений законодателем введен особый, **sui generis** режим охраны, который предоставляет обладателю патента на селекционное достижение права, отличные от прав обладателя патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

В этом смысле отечественный законодатель, закрепляя особый, **sui generis** режим охраны селекционных достижений, воспользовался предоставленной Соглашением ТРИПС возможностью выбрать наиболее подходящий режим охраны селекционных достижений. Так, в п. "b" ст. 27.3 Соглашения ТРИПС предусмотрено правило, в соответствии с которым государства "предусматривают охрану сортов растений либо патентами, либо путем применения эффективной системы **sui generis**, либо любым их сочетанием". Необходимо отметить, что **sui generis** режим охраны селекционных достижений закреплён также в законодательстве Индии, Таиланда и Малайзии <1>.

<1> Correa Carlos M. Sui generis protection for farmers' varieties. Taylor & Francis. P. 155.

Зарубежный опыт. В отечественной юридической литературе выделяют следующие группы стран в зависимости от предоставляемого вида охраны <1>:

<1> Цит. по: Мерзликина Р. Часть четвертая ГК РФ: право на селекционное достижение // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2015. N 8. С. 44 - 45.

1) исключительно регистрационная форма охраны селекционных достижений без выдачи какого-либо охранного документа (Австрия, Испания, Нидерланды, Швеция);

2) специальная правовая охрана, предусматривающая выдачу свидетельств (дипломов) на новое селекционное достижение (Великобритания, Германия, Дания, Франция);

3) патентная форма охраны (Венгрия, Италия, Румыния);

4) несколько форм охраны (наиболее яркий пример - США).

Одновременно в иностранных источниках отмечается, что некоторые страны (и прежде всего речь идет о развивающихся государствах) не готовы к реализации вышеописанной ст. 27.3 (b) Соглашения ТРИПС <1>. Во многом это обусловлено неустойчивой экономикой развивающихся стран и возможным давлением со стороны более сильных в экономическом отношении государств.

<1> Developing Countries and TRIPS: A Case for a Full-fledged Review of Article 27 (3) (b). URL: <http://www.iprsonline.org/ictsd/docs/GRAIN.pdf>. См. также: Tripp R., Louwaars N., Eaton D. Plant variety protection in developing countries. A report from the field // Food Policy. 2007. Vol. 32 (3). P. 354 - 371.

В этой связи интересно отметить подход Международной торговой палаты (от англ. - International Chamber of Commerce; далее - ICC). По мнению ICC, конвенции, разработанные Международным союзом по охране новых сортов растений (UPOV), едва ли можно считать эффективными sui generis системами охраны селекционных достижений, поскольку они не возлагают на государства-участники обязательств по охране всех (любых) сортов и видов растений. В связи с этим селекционеры, занимающиеся выведением отдельных видов растений, фактически лишены защиты.

ICC также отмечает, что во многих государствах нормативные акты в области защиты интеллектуальных прав не применяются по аналогии к правам на селекционные достижения, поэтому права на селекционные достижения фактически остаются без правовой защиты. В связи с этим в спорных случаях ICC рекомендует использовать действующие в рамках Всемирной торговой организации механизмы разрешения споров, связанных с несоблюдением положений Соглашения ТРИПС <1>.

<1> Рекомендации ICC по интеллектуальной собственности // Обзор актуальных вопросов для предпринимателей и органов власти. 2012. N 11; СПС "КонсультантПлюс".

В отличие от отечественного подхода в США законодательно закреплён иной подход, в соответствии с которым с 1985 г. сортам растений предоставляется охрана, аналогичная патентной защите обладателей прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы <1>. При этом именно в США в 1930 г. был принят первый закон о защите сортов растений, в соответствии с которым в дальнейшем была создана патентная защита селекционных достижений <2>. Позднее в 1942 г. в Голландии <3>, а затем в 1953 г. в Германии <4> были также приняты законодательные акты о защите сортов растений, в которых, в отличие от принятого в США подхода, на сорта растений не выдавался патент, а закреплялось исключительное право автора на использование сорта растения <5>.

<1> Acquaah George. Principles of Plant Genetics and Breeding. John Wiley & Sons, 2009. P. 262.

<2> Janis Mark D. and Kesan Jay P. U.S. Plant Variety Protection: Sound and Fury...? (2002). Articles by Maurer Faculty. Paper 430. P. 734 - 735 (URL: <http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/430>).

<3> Ikechi Mgbеoji. Global Biopiracy: Patents, Plants, and Indigenous Knowledge. UBC Press, 2014. P. 135.

<4> Drexl Josef. Technologie et concurrence - Technology and Competition: **Mélanges** en l'honneur de Hanns Ullrich - Contributions in honour of Hanns Ullrich. Armando Editore, 2009. P. 314.

<5> Mohan Dewan. IPR Protection in Agriculture: An Overview // Journal of Intellectual Property Rights. March 2011. Vol. 16. P. 133.

Условия охраноспособности селекционного достижения представляют собой критерии, при соблюдении которых орган исполнительной власти принимает решение о выдаче патента на селекционное достижение.

В Российской Федерации критериями охраноспособности селекционных достижений **являются новизна, отличимость, однородность и стабильность**. Данные критерии установлены в п. 2 ст. 1343 ГК РФ. Помимо законодательно установленных условий патентоспособности селекционных достижений федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям при принятии решения о выдаче патента также дополнительно определяется **принадлежность селекционных достижений к ботаническим и зоологическим родам и видам** <1>, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства. В настоящее время таким органом является Министерство сельского хозяйства РФ. Однако необходимо понимать, что принадлежность селекционных достижений к ботаническим и зоологическим родам и видам не является условием патентоспособности селекционного достижения, так как исчерпывающий перечень условий патентоспособности селекционного достижения установлен в п. 2 ст. 1413 ГК РФ <2>. При этом принадлежность селекционного достижения к ботаническим и зоологическим родам и видам в данный перечень условий патентоспособности не входит. Также необходимо отметить, что установленный в ГК РФ перечень условий патентоспособности селекционного достижения полностью соответствует положениям ст. ст. 7 - 9 Акта 1991 г. к Конвенции UPOV <3>.

<1> В зависимости от типа селекционного достижения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти установлены различные виды перечней для биологических и зоологических родов и видов селекционных достижений.

Так, например, в перечень родов и видов растений, по которым на основании государственных испытаний устанавливается хозяйственная полезность селекционного достижения, вошли, в частности, гречиха **Fagopyrum esculentum Moench**, морковь **Daucus carota L.**, рис **Oryza sativa L.**

Следует отметить, что несмотря на то, что с юридической точки зрения хозяйственная полезность не является законодательно установленным критерием охраноспособности селекционного достижения, на практике проводится проверка соответствия селекционного достижения условию хозяйственной полезности. См.: Перечень родов и видов растений, по которым хозяйственная полезность устанавливается на основании государственных испытаний, - Перечень "А" на 1 декабря 2015 г. Помимо указанного Перечня существует также Перечень родов и видов, по которым хозяйственная полезность сорта оценивается по экспертной оценке. При этом необходимо отметить, что вышеуказанные перечни являются локальными нормативными актами ФГБУ "Госсорткомиссия" - специализированного учреждения, подведомственного Министерству сельского хозяйства РФ, которое обеспечивает эффективное функционирование единой государственной службы по испытанию и охране селекционных достижений, а также руководство научно-методической и организационно-хозяйственной деятельностью находящихся в ее ведении филиалов. Подробная информация о деятельности ФГБУ "Госсорткомиссия"

размещена на официальном сайте учреждения в сети Интернет: <https://gossort.com/>. По указанному адресу в разделе "Нормативно-правовая база" (подраздел "Локальные акты") также размещены вышеуказанные перечни (URL: https://gossort.com/gk_documents.html).

<2> Аналогичной точки зрения придерживается, в частности, И.А. Зенин. См.: Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник для академического бакалавриата. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. С. 235.

<3> Blakeney Michael. Patenting of plant varieties and plant breeding methods // Journal of Experimental Botany. 1 February 2012. Vol. 63. Issue 3. P. 1070.

Теперь перейдем к характеристике условий патентоспособности селекционного достижения.

Первым условием охраноспособности селекционного достижения является **новизна** (п. 3 ст. 1413 ГК РФ).

Селекционное достижение является новым, если на дату подачи заявки на выдачу патента семена или племенной материал селекционного достижения не продавались и не передавались иным образом селекционером, его правопреемником или с их согласия другим лицам для использования селекционного достижения:

- 1) на территории Российской Федерации ранее чем за один год до указанной даты;
- 2) на территории другого государства ранее чем за четыре года или, если это касается сортов винограда, древесных декоративных, древесных плодовых культур и древесных лесных пород, ранее чем за шесть лет до указанной даты.

Необходимо отметить, что при определении новизны не учитываются сведения о селекционных достижениях из общедоступных источников.

Дискуссия. Как отмечает К.В. Всевожский, "широко используется также английская аббревиатура "DUS <1>": distinctness - uniformity - stability... При этом определяет сорт или породу лишь четвертый критерий - новизна" <2>. Данная точка зрения представляется дискуссионной, так как, строго говоря, новизна не определяет сорт или породу как таковые, а лишь указывает на то, что обязательным условием выдачи патента на селекционное достижение и, как следствие, закрепления и защиты исключительного права обладателя патента на селекционное достижение является признание селекционного достижения отвечающим условию новизны. При этом сам по себе критерий новизны не имеет своей целью отнесение объектов интеллектуальных прав на селекционные достижения к каким-либо сортам и (или) породам.

<1> Raymond A.T. George. Agricultural Seed Production. CABI, 2011. P. 4.

<2> Всевожский К.В. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 514.

Содержательное наполнение условия патентоспособности "новизна" для селекционных достижений отличается от понимания новизны в отношении объектов патентных прав. По нашему мнению, во многом это объясняется сущностью селекционного достижения, которое всегда связано с объектами материального мира (в частности, с животными, растениями). При этом, исходя из толкования п. 3 ст. 1413 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что применительно к условию новизны для селекционных достижений отечественный законодатель делает акцент на двух аспектах: во-первых, на территории распространения селекционного достижения и, во-вторых, на времени продажи, передачи или иного распоряжения селекционным достижением.

Некоторые исследователи полагают, что вышеуказанные особенности представляют собой так называемые "льготы по новизне" <1>. На наш взгляд, с точки зрения теории права, можно именовать данные законодательно установленные критерии в том числе "льготами по новизне".

При этом льготами они именуются в сравнении с критерием новизны применительно к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам, который для указанных объектов патентных прав должен носить абсолютный характер (п. 2 ст. 1350, п. 2 ст. 1351, п. 2 ст. 1352 ГК РФ). Вместе с тем с практической точки зрения, по нашему мнению, вышеуказанные временные особенности применения критерия новизны к селекционным достижениям обусловлены длительным временем выведения и выявления селекционных достижений, что особенно характерно, в частности, для различных древесных пород, а также пород животных.

<1> См., например: Зенин И.А. Указ. соч. С. 236; Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Проспект, 2010. С. 219.

Иное содержательное наполнение условия новизны применительно к селекционным достижениям объясняется еще и тем, что в разных климатических и природных условиях те или иные селекционные достижения выводятся и возделываются в разных погодных условиях. Так, В.А. Дозорцев высказал точку зрения о "локальной полезности", т.е. о наличии признаков, дающих хозяйственное преимущество в условиях конкретного региона или природно-климатической зоны <1>. И хотя с формально-юридической точки зрения ни в отечественном (ГК РФ), ни в международном законодательстве (Конвенция UPOV) указанный В.А. Дозорцевым принцип "локальной полезности" не нашел прямого отражения, думается, следует приветствовать применение принципа "локальной полезности" на практике по следующим причинам.

<1> Дозорцев В.А. Охрана селекционных достижений в СССР. М.: Труды ЦНИИПИ. Сер. 1. 1969. С. 87. См. также: Мамяева И.Э. О правовой охране селекционных достижений // Вопросы изобретательства. 1969. N 1. С. 19 - 20.

Принцип "локальной полезности" приобретает чрезвычайно важное значение именно в Российской Федерации, на территории которой существуют 85 субъектов Российской Федерации, занимающих площадь более 17 млн кв. км, расположенных в трех климатических поясах. В связи с этим очевидно, что растение или порода животных, приспособленные для южных районов, не смогут существовать и выполнять свои функции, к примеру, в районах Крайнего Севера.

Именно поэтому ФГБУ "Госсорткомиссия", которое выполняет ключевые функции в области охраны селекционных достижений, имеет 78 филиалов во всех федеральных округах Российской Федерации, таким образом, охватывая и учитывая природное, животное и климатическое разнообразие всех территорий. И хотя с юридической точки зрения в настоящее время отечественный законодатель не выделяет особенностей локального характера в качестве отдельного условия или критерия при предоставлении охраны селекционным достижениям в Российской Федерации, фактически на практике особенности локального характера также принимаются во внимание при принятии решения о предоставлении правовой охраны селекционным достижениям.

Вторым условием предоставления правовой охраны селекционному достижению является **отличимость** (п. 4 ст. 1413 ГК РФ).

Селекционное достижение является отличимым, если оно явно отличается от любого другого общеизвестного селекционного достижения, существующего к моменту подачи заявки на выдачу патента. При этом **общеизвестным селекционным достижением** признается селекционное достижение, данные о котором находятся в официальных каталогах и (или) справочном фонде, либо оно имеет точное описание в одной из публикаций, либо подана заявка на выдачу патента на селекционное достижение (при условии, что на селекционное достижение впоследствии был выдан патент). Проверка на отличимость селекционного достижения подразумевает и проверку по сведениям, известным за рубежом. Таким образом, в данном случае применяется критерий "мировой отличимости" <1> селекционного достижения.

<1> Требование проверки отличимости селекционного достижения, в том числе применительно к сведениям, известным в мире, также нашло отражение в рекомендациях по оценке критерия отличимости Международного союза по охране новых сортов растений (УПОВ). См., в частности, § 1.3 документа TGP/9/1 "EXAMINING DISTINCTNESS" adopted by the Council of the UPOV at its twenty-fifth extraordinary session on April 11, 2008 (URL: http://www.upov.int/edocs/tgpdocs/en/tgp_9_1.pdf).

Данное условие охраноспособности селекционного достижения максимально схоже с критерием новизны применительно к объектам патентных прав.

Третьим условием охраноспособности селекционного достижения является **однородность** (п. 5 ст. 1413 ГК РФ).

Селекционное достижение является однородным, если результат селекции достаточно однороден по своим морфологическим, физиологическим, цитологическим, химическим и другим признакам с учетом отдельных отклонений, которые могут иметь место в связи с особенностями размножения <1>. Отклонения возможны в силу самой специфики такого объекта интеллектуальных прав, как селекционное достижение. Не вызывает сомнения тот факт, что каждое возделываемое или выведенное селекционное достижение индивидуально, а значит, имеет свои особенности, которые тем не менее не должны выходить за рамки биологических стандартов данного вида или рода. Однородность селекционных достижений устанавливается на основании испытаний по методикам, утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти <2>.

<1> DOCUMENT TGP/10/1 "EXAMINING UNIFORMITY" adopted by the Council of the UPOV at its forty-second ordinary session on October 30, 2008 (URL: http://www.upov.int/edocs/tgpdocs/en/tgp_10.pdf).

<2> Более подробная информация об организации и проведении испытаний на однородность селекционных достижений доступна на сайте ФГБУ "Госсорткомиссия" (URL: <https://gossort.com/16-organizaciya-i-provedenie-ispytaniy.html>).

Последним условием охраноспособности селекционного достижения является **стабильность** (п. 6 ст. 1413 ГК РФ).

Селекционное достижение является стабильным, если его основные признаки остаются неизменными после неоднократного размножения или в случае особого размножения - в конце каждого цикла размножения <1>.

<1> DOCUMENT TGP/11/1 "EXAMINING STABILITY" adopted by the Council of the UPOV at its forty-fifth ordinary session on October 20, 2011 (URL: http://www.upov.int/edocs/tgpdocs/en/tgp_11.pdf).

Таким образом, если сорт растений или порода животных не могут сохранить свои основные признаки после размножения, то им не может быть предоставлена правовая охрана в качестве селекционного достижения. При этом в юридической литературе указывается, что для размножения гибридов используется только первое поколение, поскольку во втором и последующем поколениях резко падает такой характерный признак, как урожайность <1>.

<1> См.: Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права): Учебник. М., 2000. С. 297 - 298.

Некоторые исследователи выделяют еще одно условие охраноспособности селекционных достижений - **присвоение наименования селекционному достижению** <1>. В ст. 20 Конвенции UPOV 1961 г. указано, что сорт должен представляться во всех договаривающихся странах под одним и тем же

наименованием. Вместе с тем, по нашему мнению, право на наименование селекционного достижения представляет собой прежде всего одно из интеллектуальных прав автора селекционного достижения, а не условие охраноспособности самого селекционного достижения.

<1> См.: Еременко В.И. Правовая охрана селекционных достижений в Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2015. N 1; СПС "КонсультантПлюс".

Зарубежный опыт. На уровне Европейского союза (далее - ЕС) одним из основных правовых актов, регулирующих правовую охрану селекционных достижений в ЕС, является Постановление Совета ЕС от 27 июля 1994 г. N 2100/94 о правовом режиме охраны новых сортов растений в Европейском сообществе <1>. В ст. 6 указанного Постановления закреплены условия охраноспособности селекционных достижений, аналогичные тем, которые нашли отражение в п. 2 ст. 1413 ГК РФ. При этом органом, осуществляющим правовое регулирование в указанной сфере, включая регистрацию селекционных достижений, является Офис Европейского союза по сортам растений (англ. - Community Plant Variety Office <2>), расположенный во французском г. Анже.

<1> Council Regulation (EC) No. 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights // OJ L 227. 1.9.1994. P. 1 - 30 (URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31994R2100>). Помимо указанного Постановления правовое регулирование охраны селекционных достижений в ЕС также содержится в следующих документах: 1) Commission Regulation (EC) No 874/2009 of 17 September 2009 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards proceedings before the Community Plant Variety Office // OJ L 251. 24.09.2009. P. 3 - 28; 2) Commission Regulation (EC) No 1238/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office // OJ L 121. 01.06.1995. P. 31 - 36; 3) Commission Regulation (EC) No 1768/95 of 24 July 1995 implementing rules on the agricultural exemption provided for in Article 14 (3) of Council Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights // OJ L 173. 25.07.1995. P. 14 - 21. Текст указанных документов доступен на официальном сайте Европейской комиссии (URL: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_property_rights/legislation_en).

<2> См. также официальный сайт Офиса Европейского союза по сортам растений: <http://cpvo.europa.eu/en>.

§ 2. Оформление прав на селекционное достижение

Как было указано выше, в Российской Федерации интеллектуальные права на селекционные достижения удостоверяются патентом.

Патент на селекционное достижение - это документ, который удостоверяет приоритет селекционного достижения, авторство, а также исключительное право патентообладателя.

Объем охраны интеллектуальных прав на селекционное достижение, предоставляемой на основании патента, определяется совокупностью существенных признаков, зафиксированных в описании селекционного достижения. При этом описание селекционного достижения составляется после проведения испытаний селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность, в результатах которого фиксируются **существенные признаки селекционного достижения**. Под признаками понимаются морфологические и биологические свойства сортов растений или пород животных.

Интересно отметить, что в соответствии со статистическими данными, предоставленными Международным союзом по охране новых сортов растений (UPOV) <1>, по состоянию на 1 января 2018 г. в Российской Федерации в целом за весь период существования Международного союза по охране новых сортов растений было выдано 5 048 патентов на селекционные достижения. Для сравнения за аналогичный период в Европейском Союзе была предоставлена защита 25 914 селекционным достижениям, в США - 25 238, в Республике Корея - 5 064. При этом по годам за период с 2013 по 2017 г. количество выданных патентов на селекционные достижения в Российской Федерации составило в 2013 г.

- 458, в 2014 г. - 426, в 2015 г. - 544, в 2016 г. - 592 и в 2017 г. - 641 соответственно.

<1> PLANT VARIETY PROTECTION STATISTICS for the period 2013 - 2017 (REVISION) (document C/52/7 Rev.). P. 10. Document prepared by the Office of the Union (URL: http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/c_52/c_52_7_rev.pdf).

Как и в случае с патентами на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, на патентообладателе патента на селекционное достижение лежит обязанность уплачивать пошлины за поддержание патента в силе. И хотя в тексте ГК РФ отсутствует прямое указание на данную обязанность, исходя из смысла п. 4 ст. 1442 ГК РФ можно сделать вывод о том, что в случае неисполнения обязанности по уплате установленных пошлин за поддержание патента в силе действие патента на селекционное достижение может быть прекращено досрочно. При этом размер уплачиваемых пошлин различается в зависимости от видов растений, которым была предоставлена охрана <1>. Кроме того, для резидентов и нерезидентов Российской Федерации установлен различный размер пошлин.

<1> См.: Приложение к Постановлению Правительства РФ от 14 сентября 2009 г. N 735 "Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на селекционное достижение, с государственной регистрацией перехода исключительного права на селекционное достижение к другим лицам и договоров о распоряжении этим правом" (далее - Постановление Правительства N 735) // РГ. 2010. 10 фев.

Например, размер государственной пошлины за поддержание патента на селекционное достижение в отношении зерновой культуры составляет за первый год 660 рублей для резидентов и 3 300 рублей для нерезидентов. Аналогичная пошлина за девятый год срока действия патента составляет: 9 900 рублей для резидентов и 49 500 рублей для нерезидентов. Как видим, в данном случае путем регулирования размера пошлин за поддержание патента в силе отечественный законодатель создает наиболее благоприятные условия для защиты сортов растений, права на которые принадлежат резидентам Российской Федерации.

Необходимо отметить, что в отечественной судебной практике также закреплен подход, в соответствии с которым на патентообладателя возложена обязанность уплачивать государственные пошлины в установленном размере и в установленные сроки, а также своевременно предоставлять документ, подтверждающий уплату государственной пошлины <1>. При этом ранее в отечественном законодательстве содержался пункт, в котором была закреплена обязанность предоставления документа, подтверждающего уплату пошлины. Однако с 2014 г. прямое указание на обязанность предоставления платежного документа отсутствует.

<1> См., например: Определение Московского городского суда от 8 августа 2011 г. по делу N 33-22001 (документ опубликован не был).

Указанные законодательные изменения не означают, что патентообладатель освобожден от уплаты пошлины и предоставления соответствующего подтверждающего документа. В настоящее время уполномоченный федеральный орган исполнительной власти проверяет факт уплаты пошлины через информационную систему о платежах.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации <1> от уплаты пошлин освобождаются:

<1> Пункт 16 Постановления Правительства N 735.

а) физическое лицо, являющееся ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств;

б) коллектив авторов, испрашивающих патент на свое имя, или коллектив патентообладателей, каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств.

Патент на селекционное достижение удостоверяет не только приоритет селекционного достижения и исключительное право на селекционное достижение, но и авторство обладателя патента (п. 1 ст. 1415 ГК РФ). При этом авторство указывает на то, что селекционное достижение создано, выведено или выявлено творческим трудом конкретного гражданина - автора селекционного достижения. Однако правом на получение патента обладает не только автор селекционного достижения, но и любое другое лицо, к которому в соответствии с волеизъявлением автора селекционного достижения по основаниям, предусмотренным в законе или в договоре, перешло право на получение патента. Как и любое личное неимущественное право, право авторства является неотчуждаемым, соответственно, отказ от данного права также является ничтожным (ст. 1418 ГК РФ).

В связи с этим в тексте ст. 1416 ГК РФ не случайно упоминается **авторское свидетельство** - документ, отличный от патента и выдаваемый автору для удостоверения авторства на селекционное достижение.

По своей правовой природе авторское свидетельство не является охраняемым документом и не приравнивается к патенту на селекционное достижение. Получение авторского свидетельства может быть особенно важным, к примеру, для лиц, профессионально занимающихся выведением новых сортов и (или) пород растений и животных. В этом случае указанные лица могут свободно распоряжаться принадлежащим им исключительным правом на селекционное достижение и при этом иметь авторское свидетельство в качестве официального документа, подтверждающего успешный опыт в данной области. Для того чтобы получить авторское свидетельство, автору необходимо уплатить государственную пошлину в размере 130 рублей для резидентов и 660 рублей для нерезидентов (п. 8 Приложения к Постановлению N 735).

Необходимо отметить, что не во всех юрисдикциях документ, удостоверяющий права на селекционное достижение, именуется патентом. Например, во Франции выдается свидетельство на сорт растения, а в Чехии - селекционное свидетельство.

§ 3. Рассмотрение заявки на селекционное достижение и оценка его охраноспособности

Обязательным условием признания и охраны исключительного права на селекционное достижение является его государственная регистрация. Государственная регистрация селекционного достижения имеет правоустанавливающее значение. Функции по государственной регистрации селекционных достижений осуществляет Министерство сельского хозяйства РФ, которое наделено функциями по ведению Государственного реестра охраняемых селекционных достижений, а также по принятию решения о выдаче или об отказе в выдаче патента на селекционное достижение.

Получение патента на селекционное достижение представляет собой определенную последовательность действий, подробно описанную в ст. ст. 1433 - 1439 ГК РФ, а также в ряде ведомственных нормативных актов и включающую в себя несколько этапов.

1-й этап. Подача автором или иным заявителем, обладающим данным правом, заявки на выдачу патента на селекционное достижение в Министерство сельского хозяйства РФ.

Подаваемая заявка должна соответствовать определенным требованиям. Так, заявка на выдачу патента должна содержать заявление о выдаче патента с указанием автора селекционного достижения и лица, на имя которого испрашивается патент, сведений об их месте жительства (нахождения), а также анкету селекционного достижения (ст. 1433 ГК РФ). Заявка на выдачу патента должна относиться только к одному селекционному достижению. Более подробные требования к материалам заявки установлены в Правилах составления и подачи заявки на выдачу патента на селекционное достижение (далее - Правила) <1>.

<1> Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на селекционное достижение (утв. Минсельхозпродом России 14 октября 1994 г. N 2-01/3) // Российские вести. 1995. N 58.

В частности, в заявлении о выдаче патента также должны быть указаны:

1) род и вид, позволяющие идентифицировать селекционное достижение как по таксонометрической принадлежности, так и по производственному использованию;

<1> Под таксонометрической принадлежностью понимается принадлежность к группе организмов, основанных на общности определенных свойств и признаков, позволяющих отличить их от других подобных организмов.

2) предлагаемое наименование селекционного достижения и его селекционный номер. Для селекционного достижения иностранной селекции указывается его оригинальное наименование на языке заявителя, а также русская транслитерация;

3) сведения о предыдущих заявках;

4) сведения о продаже селекционного достижения или о предложении его к продаже и т.п. Данный критерий важен для определения новизны селекционного достижения по правилам, установленным в п. 3 ст. 1413 ГК РФ.

Анкета селекционного достижения составляется по специальной форме, установленной Правилами, и должна содержать:

- название рода и вида селекционного достижения (русское и латинское);
- сведения о заявителе;
- предлагаемое наименование селекционного достижения и селекционный номер;
- происхождение селекционного достижения с указанием метода его создания и исходных (родительских) форм;
- особенности поддержания и размножения селекционного достижения;
- необходимость предварительного разрешения для допуска селекционного достижения в окружающую среду в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, здоровья человека и животных и Федеральным законом от 5 июля 1996 г. N 86-ФЗ "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" и наличие такого разрешения;
- признаки селекционного достижения, характеризующие отличительные особенности;
- наименования похожих селекционных достижений и признаки, по которым они отличаются от заявляемого селекционного достижения;
- особые условия для испытания селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность (если они имеются).

Приоритет селекционного достижения устанавливается по дате поступления в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям заявки на выдачу патента (ст. 1434 ГК РФ).

2-й этап. Экспертиза Министерством сельского хозяйства РФ заявки на выдачу патента и проведение испытаний селекционного достижения. Данный этап разделяется на несколько подэтапов:

- **предварительная экспертиза**, проводимая в течение одного месяца. В ходе данного подэтапа проверяется наличие документов, приложенных к заявке, а также их соответствие установленным

требованиям, устанавливается дата приоритета селекционного достижения.

В период проведения предварительной экспертизы заявитель вправе по собственной инициативе дополнять, уточнять и (или) исправлять документы заявки. При этом Министерство сельского хозяйства РФ может запросить у заявителя отсутствующие или уточняющие документы, которые заявитель обязан представить в установленный срок.

Основной целью этапа предварительной экспертизы является проверка необходимых документов по формальным критериям и их соответствие установленным требованиям;

- извещение заявителя о положительном результате предварительной экспертизы или предложение исправить выявленные недостатки.

В случае отрицательного результата предварительной экспертизы материалов заявки заявитель в случае несогласия с решением федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям вправе в течение трех месяцев в судебном порядке оспорить указанное решение (п. 4 ст. 1435 ГК РФ).

Помимо судебной защиты прав заявителя, не согласного с решением федерального органа исполнительной власти, заявитель вправе в административном порядке обратиться за защитой своих прав. Процедура рассмотрения подобного рода заявлений урегулирована в Правилах рассмотрения и разрешения споров по защите нарушенных интеллектуальных прав на селекционные достижения <1>.

<1> Приказ Минсельхоза России от 31 октября 2007 г. N 559 "Об утверждении Правил рассмотрения и разрешения споров по защите нарушенных интеллектуальных прав на селекционные достижения" (ред. от 12 февраля 2010 г.) // БНА ФОИВ. 2008. N 5.

Данные Правила устанавливают административную процедуру рассмотрения споров, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на селекционные достижения, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, а также с оспариванием предоставления этим результатам правовой охраны или с ее прекращением в рамках федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям.

После получения уведомления о приеме заявки на выдачу патента на селекционное достижение к рассмотрению заявителю необходимо представить:

1) образцы селекционного достижения для проведения государственных испытаний на охраноспособность в количестве, по адресам и в сроки, указанные в уведомлении;

2) образец (эталон) сорта, включающий гербарий, семена, клубни, луковицы, черенки, соцветия (колосья, метелки, початки и пр.), в отдел интродукции Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова.

При этом образец сорта должен иметь внутреннюю и внешнюю этикетки, содержащие информацию о названии сорта, роде, виде, годе урожая, сведения о заявителе и его подпись. По сортам иностранной селекции этикетка должна быть заполнена на русском языке, а также на языке заявителя.

Следующими этапами рассмотрения заявки на выдачу патента на селекционное достижение являются:

- официальная публикация сведений о принятой заявке;

- предоставление временной правовой охраны селекционному достижению со дня подачи заявки до даты выдачи патента (ст. 1436 ГК РФ).

Селекционному достижению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной

власти по селекционным достижениям, со дня подачи заявки и до даты выдачи заявителю патента на селекционное достижение предоставляется временная правовая охрана. В период временной правовой охраны селекционного достижения заявителю разрешены продажа и иная передача семян, племенного материала только для научных целей, а в случаях, когда продажа и иная передача связаны с отчуждением права на получение патента на селекционное достижение или с производством семян, племенного материала по заказу заявителя, - в целях создания их запаса.

Временная правовая охрана селекционного достижения считается ненаступившей, если заявка на выдачу патента не была принята к рассмотрению либо если в дальнейшем было принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи возражения в отношении указанного решения исчерпана, а также в случае нарушения заявителем вышеуказанных требований о распоряжении селекционным достижением в период его временной правовой охраны;

- **экспертиза на новизну, проводимая по ходатайству любого заинтересованного лица** (ст. 1437 ГК РФ). Осуществляется в течение шести месяцев со дня публикации сведений о заявке на выдачу патента.

О поступлении ходатайства о проведении экспертизы на новизну федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям уведомляет заявителя в письменной форме с изложением существа ходатайства. Заявитель имеет право в течение трех месяцев со дня получения уведомления направить в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям мотивированное возражение против удовлетворения ходатайства. Если впоследствии будет выявлено несоответствие селекционного достижения критерию новизны, принимается решение об отказе в выдаче патента на селекционное достижение;

- **испытания селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность**, проводимые ФГБУ "Госсорткомиссия" или иными организациями, заключившими с ФГБУ "Госсорткомиссия" договор.

Испытания селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность проводятся на основании представленных заявителем материалов (семян, племенного материала) по специальным методикам. Необходимо отметить, что данные испытания проводятся достаточно долгое время (по большинству культур - в течение около двух лет). При этом испытания проводятся на одном - двух специализированных сортучастках. Необходимо отметить, что федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям вправе использовать результаты испытаний, проведенных компетентными органами других государств, с которыми заключены соответствующие договоры (п. 2 ст. 1438 ГК РФ). Все испытания проводятся по методикам, соответствующим конкретному роду, виду или подвиду растений или животных.

3-й этап. В случае положительного результата проведенных испытаний и экспертиз Министерство сельского хозяйства РФ принимает решение о выдаче патента.

§ 4. Выдача патента на селекционное достижение

Регистрация селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений и выдача патента представляют собой **4-й этап**.

В Государственный реестр охраняемых селекционных достижений вносятся следующие сведения (п. 2 ст. 1439 ГК РФ):

- 1) род, вид растения, животного;
- 2) наименование сорта растений, породы животных;
- 3) дата государственной регистрации селекционного достижения и регистрационный номер;
- 4) имя или наименование патентообладателя и его место жительства или место нахождения;
- 5) имя автора селекционного достижения и его место жительства;

6) описание селекционного достижения;

7) факт передачи патента на селекционное достижение другому лицу с указанием его имени или наименования, места жительства или места нахождения;

8) сведения о заключенных лицензионных договорах;

9) дата окончания действия патента на селекционное достижение с указанием причины.

По заявлению правообладателя федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям вносит изменения, относящиеся к сведениям о правообладателе и (или) об авторе селекционного достижения, в том числе к наименованию или имени правообладателя, его месту нахождения или месту жительства, имени автора селекционного достижения, адресу для переписки, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и в патент на селекционное достижение.

Завершающим **5-м этапом** является публикация сведений о выдаче патента на селекционное достижение в издании официального бюллетеня <1> федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям (ст. 1443 ГК РФ). В нем публикуются сведения о выданном патенте. В частности, при публикации указываются следующие данные:

<1> Опубликованные бюллетени доступны на официальном сайте ФГБУ "Госсорткомиссия": http://gossort.com/bull_cont.html.

1) о поступивших заявках на выдачу патента с указанием даты приоритета селекционного достижения, имени или наименования заявителя, наименования селекционного достижения, а также имени автора селекционного достижения (если последний не отказался быть упомянутым в качестве такового);

2) решениях, принимаемых по заявке на выдачу патента;

3) изменениях в наименованиях селекционных достижений;

4) признании патентов на селекционные достижения недействительными;

5) другие сведения, касающиеся охраны селекционных достижений.

После публикации сведений о поступившей заявке на выдачу патента на селекционное достижение и о решении, принимаемом по этой заявке, любое лицо вправе ознакомиться с материалами заявки.

Необходимо отметить, что на патентообладателе лежит обязанность по сохранению сорта растений и (или) породы животных в течение срока действия патента таким образом, чтобы поддерживались и сохранялись признаки, указанные в описании сорта растений или породы животных, составленном на дату включения селекционного достижения в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений (ст. 1440 ГК РФ).

§ 5. Содержание прав на селекционное достижение

В соответствии со ст. 1408 ГК РФ автору селекционного достижения принадлежат следующие интеллектуальные права:

1) исключительное право;

2) право авторства.

При этом в п. 2 ст. 1408 ГК РФ указано, что автору селекционного достижения принадлежат и другие права, в том числе право на получение патента, право на наименование селекционного достижения,

право на вознаграждение за служебное селекционное достижение. Кроме того, в состав других прав автора селекционного достижения включается право на вознаграждение автора селекционного достижения, созданного, выведенного или выявленного по заказу (ст. 1431 ГК РФ), право на вознаграждение автора селекционного достижения, созданного, выведенного или выявленного при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту (ст. 1432 ГК РФ), а также рассмотренное ранее право на получение авторского свидетельства.

Таким образом, права автора селекционного достижения образуют триаду прав, а именно (1) исключительное право, (2) право авторства, являющееся личным неимущественным правом, (3) другие права.

Право авторства, как и иные личные неимущественные права, имеет абсолютный характер. По своему содержанию право авторства представляет право признаваться и именоваться автором селекционного достижения (ст. 1410 ГК РФ). В силу закона данное право непередаваемо и неотчуждаемо ни при каких условиях: право авторства всегда остается у автора селекционного достижения, в том числе при передаче или переходе к другому лицу исключительного права на селекционное достижение, а также при предоставлении другому лицу права на его использование. Отказ от права авторства ничтожен.

Автор селекционного достижения первоначально обладает **правом на получение патента на селекционное достижение**. Право на получение патента на селекционное достижение может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в частности по трудовому договору. Вместе с тем в тексте ГК РФ установлены следующие исключения:

1) право на получение патента принадлежит **работодателю**, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (селекционное достижение выведено или создано при выполнении служебного задания или служебных обязанностей) (п. 3 ст. 1430 ГК РФ);

2) право на получение патента принадлежит **заказчику**, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (селекционное достижение выведено, выявлено или выявлено по договору (по заказу)) (п. 1 ст. 1431 ГК РФ).

Договор об отчуждении права на получение патента на селекционное достижение должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. При этом риск последующей неохраноспособности селекционного достижения по общему правилу несет приобретатель права. Другими словами, если после заключения договора об отчуждении права на получение патента либо предварительного договора об отчуждении исключительного права на селекционное достижение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти будет принято решение об отказе в выдаче патента, риск неполучения патента в данном случае лежит на приобретателе права на получение патента.

Автор имеет **право на наименование селекционного достижения** (ст. 1419 ГК РФ). Наименование селекционного достижения, предложенное автором или с его согласия иным лицом (заявителем), подающим заявку на выдачу патента, должно быть одобрено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям.

В законе установлены следующие требования к наименованию селекционного достижения (п. 2 ст. 1419 ГК РФ). Селекционное достижение должно:

- идентифицировать селекционное достижение;
- быть кратким;
- отличаться от наименований существующих селекционных достижений того же или близкого ботанического либо зоологического вида;
- не состоять из одних цифр;

- не вводить в заблуждение потребителей относительно свойств, происхождения, значения селекционного достижения, личности его автора;

- не противоречить принципам гуманности и морали.

Примерами наименований селекционных достижений являются следующие названия сортов растений: пшеница твердая озимая "Темный янтарь", двурядник тонколистный "Позитив", яблоня "Гирлянда", малина "Би Эйч Эй Е 5", пион "Янтарное ожерелье" <1>.

<1> Указанные примеры наименований селекционных достижений опубликованы в бюллетене селекционных достижений ФГБУ "Госсорткомиссия" от 17 сентября 2018 г. N 237 (URL: http://gossort.com/bullets/bull_237_1.html).

Если предложенное наименование не отвечает законодательно установленным требованиям, заявитель по требованию федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям обязан в 30-дневный срок предложить иное наименование.

Если до истечения указанного срока заявитель не предложит другого наименования, соответствующего указанным требованиям, или не оспорит отказ в одобрении наименования селекционного достижения в судебном порядке, федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям вправе отказать в регистрации селекционного достижения.

Необходимо отметить, что в Правилах по присвоению названия селекционному достижению <1> также установлены требования к наименованию селекционного достижения. В частности, в указанных Правилах содержится запрет на наименования, состоящие только из географических указаний (например, душица обыкновенная "Крым"), сравнительные названия в превосходной степени (например, огурец "Лучший"), названия, создающие впечатление, что сорт родствен другому сорту, если в действительности это не так.

<1> Правила по присвоению названия селекционному достижению, утв. Госсорткомиссией 30 августа 1994 г. N 13-3/63.

Работник имеет **право на** получение от работодателя **вознаграждения за служебное селекционное достижение** в размере и на условиях, которые определяются соглашением между ними, но не менее чем в размере, составляющем 2% от суммы ежегодного дохода от использования селекционного достижения, включая доход от предоставления лицензий (п. 5 ст. 1430 ГК РФ). Спор о размере, порядке или об условиях выплаты работодателем вознаграждения в связи с использованием служебного селекционного достижения разрешается судом.

По общему правилу вознаграждение должно быть выплачено работнику в течение шести месяцев после истечения каждого года, в котором использовалось служебное селекционное достижение. Право на вознаграждение за служебное селекционное достижение неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права.

Дискуссия. В отечественной доктрине отсутствует единство по вопросу об определении момента возникновения прав автора на селекционное достижение. По нашему мнению, такое положение дел объясняется, в частности, тем, что в настоящее время не существует единого подхода к определению понятия "селекционное достижение".

Так, например, Б.С. Антимонов, Е.А. Флейшиц под селекционным достижением понимают результат селекционной деятельности, который уже признан государством и защищен патентом. В связи с этим, с их точки зрения, право авторства на селекционное достижение возникает в момент вынесения решения о выдаче патента на селекционное достижение и авторского свидетельства, т.е. только после признания данного селекционного достижения охраняемым.

А.П. Сергеев, напротив, считает, что селекционное достижение - это прежде всего охраноспособный результат селекционной деятельности. Поэтому, по его мнению, основанием возникновения авторских прав является "объективный факт возникновения охраноспособного селекционного результата".

В то же время К.М. Гаврилов придерживается мнения, в соответствии с которым весь комплекс прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая право авторства на селекционное достижение, возникает с даты подачи заявки <1>.

<1> Цит. по: Синельникова В.Н., Дудургов Р.М. Правовое регулирование селекционных достижений в свете модернизации гражданского законодательства России (URL: <http://naukarus.com/pravovoe-regulirovanie-selektsionnyh-dostizheniy-v-svete-modernizatsii-grazhdanskogo-zakonodatelstva-rossii>).

Содержание исключительного права на селекционное достижение заключается в возможности использования селекционного достижения способами, указанными в законе (п. 3 ст. 1421 ГК РФ). При этом исключительное право на селекционное достижение распространяется также на растительный материал, т.е. на растение или его часть, используемые в целях, отличных от целей воспроизводства сорта, на товарных животных, т.е. на животных, используемых в целях, отличных от целей воспроизводства породы (п. 2 ст. 1421 ГК РФ).

Право использования селекционного достижения включает в себя производство и воспроизводство, доведение до посевных кондиций для последующего размножения, предложение к продаже, продажу и иные способы введения в гражданский оборот, вывоз и ввоз с территории и на территорию Российской Федерации, хранение в вышеуказанных целях.

Не являются нарушением исключительного права на селекционное достижение действия, прямо указанные в законе, а именно (ст. 1422 ГК РФ):

1) действия, совершаемые для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью таких действий не является получение прибыли или дохода;

2) действия, совершаемые в научно-исследовательских или экспериментальных целях;

3) использование охраняемого селекционного достижения в качестве исходного материала для создания других сортов растений и пород животных;

4) использование растительного материала, полученного в хозяйстве, в течение двух лет в качестве семян для выращивания на территории этого хозяйства сорта растений из числа растений, перечень родов и видов которых устанавливается Правительством РФ;

5) воспроизводство товарных животных для их использования в данном хозяйстве;

6) любые действия с семенами, растительным материалом, племенным материалом и товарными животными, которые были введены в гражданский оборот патентообладателем или с его согласия другим лицом, кроме:

6.1) последующего размножения сорта растений и породы животных;

6.2) вывоза с территории Российской Федерации растительного материала или товарных животных, позволяющих размножить сорт растений или породу животных, в страну, в которой не охраняются данные род или вид, за исключением вывоза в целях переработки для последующего потребления.

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 1421 ГК РФ исключительное право на селекционное достижение распространяется также на семена, племенной материал, которые существенным образом наследуют признаки других охраняемых (исходных) сорта растений или породы

животных, если эти охраняемые сорт или порода сами не являются селекционными достижениями, существенным образом наследующими признаки других селекционных достижений; не явно отличаются от охраняемых сорта растений или породы животных; требуют неоднократного использования охраняемого сорта растений для производства семян.

Зарубежный опыт. Необходимо отметить, что полномочия обладателя патента на селекционное достижение, аналогичные тем, которые закреплены в п. 3 ст. 1421 ГК РФ, отражены и в законодательстве других государств.

Например, в п. 1 ст. 107 Кодекса промышленной собственности Италии указано, что согласие обладателя патента необходимо получать в отношении следующих действий, связанных с воспроизводством и размножением охраняемых селекционных достижений: "производство или воспроизводство; создание условий для их воспроизводства или размножения; предложение к продаже, продажа или любые иные формы коммерциализации, экспорт и импорт; хранение для любых вышеуказанных целей" <1>.

<1> Codice della propriet  industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005. N. 30, aggiornata con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 11 maggio 2018. N. 63) (URL: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/it/it/it216it.pdf>).

В ст. 28 (1) Закона Индии 2001 г. "Об охране новых сортов растений и правах фермеров" <1> указано, что свидетельство о регистрации, выданное в соответствии с требованиями настоящего Закона, предоставляет обладателю свидетельства исключительное право "производить, продавать, вводить в гражданский оборот, распространять, осуществлять импорт и экспорт".

<1> Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (URL: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in012en.pdf>).

В США в соответствии с § 83 (а) Закона "Об охране новых сортов растений" и Регламента "Об охране новых сортов растений" <1> правообладатель имеет право "в течение срока охраны сорта растения исключить иных лиц от продажи сорта или предложения его к продаже, или его воспроизводства, или его экспорта, или его использования в производстве (в отличие от усовершенствования)".

<1> Plant Variety Protection Act, 7 U.S.C. § 2321 - 2583 & Plant Variety Protection Regulations, 7 C.F.R. § 97.1 - 97.900 (Revised February 2006) (URL: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us253en.pdf>).

При этом в соответствии с разд. 101 (b) указанного Закона обладатель сертификата в США может распоряжаться своим исключительным правом путем заключения лицензионного договора либо договора об отчуждении исключительного права.

Срок действия исключительного права на селекционное достижение исчисляется со дня государственной регистрации селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений и составляет (ст. 1424 ГК РФ):

- 1) 30 лет - для всех селекционных достижений;
- 2) 35 лет - для сортов винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных ягод.

Исключительное право на селекционное достижение носит **территориальный характер**. Фактически это означает, что на территории Российской Федерации признается исключительное право на селекционное достижение, удостоверяемое патентом, выданным федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, или патентом, имеющим силу на территории Российской

Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В частности, можно выделить Соглашение о правовой охране сортов растений (Москва, 16 марта 2001 г.), закрепляющее принцип взаимности, т.е. взаимного признания сторонами охранных документов, выданных с учетом результатов экспертизы компетентных органов других сторон Соглашения (ст. 3 Соглашения). Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время Российская Федерация не является стороной указанного Соглашения <1>.

<1> Сторонами Соглашения являются Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Украина.

После прекращения действия исключительного права селекционное достижение переходит в общественное достояние и может свободно использоваться любым лицом без чье-либо согласия или разрешения, а также без выплаты вознаграждения за использование (ст. 1425 ГК РФ).

В содержание исключительного права обладателя патента на селекционное достижение также входит возможность распоряжения исключительным правом на селекционное достижение.

Так, патентообладатель вправе распорядиться исключительным правом на селекционное достижение по договору об отчуждении исключительного права на селекционное достижение (ст. 1426 ГК РФ), а также по лицензионному договору о предоставлении права использования селекционного достижения (ст. 1428 ГК РФ). Частными случаями распоряжения являются публичное предложение о заключении договора об отчуждении патента на селекционное достижение (ст. 1427 ГК РФ) и открытая лицензия на селекционное достижение (ст. 1429 ГК РФ).

Правообладателем также может быть заключен и сублицензионный договор, по которому лицензиат с согласия патентообладателя (лицензиара) предоставляет другой стороне (сублицензиату) право использования селекционного достижения в предусмотренных договором пределах.

В том случае, если по истечении трех лет с даты выдачи патента патентообладатель отказывается заинтересованному лицу в заключении лицензионного договора на производство или реализацию семян, племенного материала на условиях, соответствующих сложившейся практике, заинтересованное лицо, желающее и готовое использовать селекционное достижение, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении **принудительной простой (неисключительной) лицензии** на использование на территории Российской Федерации такого селекционного достижения (ст. 1423 ГК РФ).

В случае принятия решения судом о выдаче принудительной лицензии патентообладатель обязан за плату и на приемлемых для него условиях предоставить обладателю принудительной лицензии семена или соответственно племенной материал в количестве, достаточном для использования принудительной простой (неисключительной) лицензии.

§ 6. Особенности защиты прав на селекционные достижения

Статья 1446 ГК РФ содержит перечень действий, признаваемых нарушением прав на селекционное достижение.

Нарушением прав автора селекционного достижения или иного патентообладателя признается:

- использование селекционного достижения с нарушением осуществления действий с семенами и племенным материалом;
- присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу наименования, которое отличается от наименования соответствующего зарегистрированного селекционного достижения;
- присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу наименования соответствующего зарегистрированного селекционного достижения, если они не являются семенами,

племенным материалом этого селекционного достижения;

- присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу наименования, сходного с наименованием зарегистрированного селекционного достижения до степени смешения.

Таким образом, действия, связанные с нарушением прав на селекционное достижение, можно разделить на две группы:

1) действия, которые связаны с нарушением исключительного права автора или иного патентообладателя;

2) действия, которые связаны с присвоением наименования селекционного достижения.

При этом существует отдельный Перечень родов и видов растений, в отношении которых использование растительного материала не признается нарушением исключительного права на селекционное достижение в соответствии со ст. 1422 ГК РФ <1>. Так, в данный перечень, в частности, входят горох посевной **Pisum sativum L. sensu lato**, ячмень **Hordeum vulgare L.**, рожь **Secale cereale L.**

<1> Постановление Правительства РФ от 4 октября 2007 г. N 643 "Об утверждении перечня родов и видов растений, в отношении которых использование растительного материала не является нарушением исключительного права на селекционное достижение в соответствии со статьей 1422 Гражданского кодекса Российской Федерации" // РГ. 2007. N 225.

Защита интеллектуальных прав на селекционные достижения осуществляется в соответствии с общими положениями о защите интеллектуальных прав. При этом способы защиты интеллектуальных прав, перечисленные в ст. ст. 1250, 1252, 1253 ГК РФ, могут использоваться при защите прав на селекционные достижения наряду с другими способами защиты.

Специальной мерой защиты прав на селекционное достижение является публикация решения суда о нарушении исключительного права на селекционное достижение (ст. 1447 ГК РФ). Основной целью указанного способа защиты является уведомление третьих лиц о состоявшемся факте нарушения интеллектуальных прав. При этом в публикации должны быть указаны конкретный вид нарушения интеллектуальных прав, сведения о нарушителе и правообладателе.

Нарушение прав автора селекционного достижения и иного правообладателя может повлечь наступление не только гражданско-правовой, но и административной ответственности. В частности, в ст. 10.14 КоАП РФ указывается, что ввоз на территорию Российской Федерации не соответствующих требованиям государственных стандартов партий семян без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества, партий семян в незатаренном состоянии (насыпью), обработанных химическими и биологическими препаратами, либо допущенных к использованию партий семян, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 000 рублей; на должностных лиц - от 3 000 до 4 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей.

Как было указано выше, в соответствии с Правилами рассмотрения и разрешения споров по защите нарушенных интеллектуальных прав на селекционные достижения ФГБУ "Госсорткомиссия" имеет право в административном порядке разрешать споры, связанные, в частности, с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на селекционные достижения, с государственной регистрацией, выдачей патента на селекционное достижение.

Так, в соответствии с п. 5 Правил указано, что подача заявления о рассмотрении и разрешении спора может осуществляться заявителем, автором или патентообладателем, иным заинтересованным лицом самостоятельно, через патентного поверенного, зарегистрированного в установленном порядке, или через иного представителя. При этом заявление о рассмотрении и разрешении спора должно содержать следующие сведения (п. 6 указанных Правил):

1) фамилию, имя и отчество (если оно имеется) физического лица или наименование юридического

лица, подавшего заявление;

2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения заявления;

3) номер заявки на выдачу патента на селекционное достижение при подаче заявления о рассмотрении и разрешении споров о защите интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на селекционные достижения, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, а также с оспариванием предоставления результатам интеллектуальной деятельности временной правовой охраны или с ее прекращением;

4) номер патента на селекционное достижение при подаче заявления о рассмотрении и разрешении споров о защите интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией результатов интеллектуальной деятельности, а также с оспариванием предоставления результатам интеллектуальной деятельности правовой охраны или с ее прекращением.

Не принимаются к рассмотрению заявления о рассмотрении и разрешении спора, относящиеся к отозванной заявке на выдачу патента или относящиеся к выдаче патента на селекционное достижение, действие которого прекращено.

Дела по заявлениям рассматриваются на заседании коллегиально в составе не менее трех человек, включая председательствующего или его заместителя (п. 15 указанных Правил).

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям должен принять решение по указанному заявлению в течение шести месяцев со дня подачи указанного заявления, если не потребуются проведение дополнительных испытаний. Решение федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям может быть оспорено в судебном порядке.

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает дела об оспаривании нормативных и ненормативных актов федерального органа исполнительной власти в сфере прав на селекционные достижения, а также споры о признании недействительным патента на селекционное достижение <1>.

<1> Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" // РГ. 1995. N 93.

В судебном порядке можно обратиться и за защитой прав по вопросам, связанным с предоставлением принудительной лицензии на использование на территории Российской Федерации селекционного достижения или прекращением ее действия; о размере, сроке и порядке выплаты компенсации (в соответствии со ст. 1430, 1436 ГК РФ); о нарушении исключительного права на селекционное достижение; о заключении, исполнении, изменении или прекращении договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, связанных с селекционными достижениями; о привлечении к административной ответственности по данному рода спорам.

Следует отметить, что уголовное законодательство Российской Федерации не содержит норм об ответственности за нарушение прав на селекционное достижение.

Вопросы по теме

1. Каковы законодательные условия охраноспособности селекционного достижения?
2. Какие интеллектуальные права возникают на селекционные достижения?
3. В чем заключаются особенности публичного предложения о заключении договора об отчуждении патента, а также открытой лицензии на селекционное достижение?
4. Каковы этапы получения патента на селекционное достижение?

5. В каких случаях имеет место нарушение прав обладателя патента на селекционное достижение? В каком порядке могут быть рассмотрены споры по делам о нарушении прав на селекционное достижение?

Рекомендуемая литература

Всевожский К.В. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011.

Дозорцев В.А. Охрана селекционных достижений в СССР. М.: Труды ЦНИИПИ. Сер. 1. 1969.

Еременко В.И. Правовая охрана селекционных достижений в Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2015. N 1, 2.

Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник для академического бакалавриата. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014.

Извлечение наибольших выгод из вашего нового сорта. Подготовлено Международным союзом по охране новых сортов растений. Официальный сайт Всемирной организации по интеллектуальной собственности: <http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/ru/documents/docs/upov.pdf>.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: Учебно-практич. комментарий / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016.

Кондратьева Е. Особенности правового режима селекционного достижения // Хозяйство и право. 2012. N 7.

Brown J., Caligari P. An Introduction to Plant Breeding. Oxford: Blackwell Publishing, 2008.

Dutfield Graham. Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity: Seeds and Plant Varieties. Earthscan, 2000.

Глава 12. ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

§ 1. Понятие топологии интегральной микросхемы, история законодательного регулирования

Под интегральной микросхемой понимается микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие. Особенности конкретной микросхемы определяются подбором и взаимным расположением ее элементов.

Топология интегральной микросхемы представляет собой зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними (ст. 1448 ГК РФ).

В российском законодательстве особенности правовой охраны топологий интегральных микросхем впервые были определены в Законе РФ от 23 сентября 1992 г. N 3526-1 "О правовой охране топологий интегральных микросхем" <1> (далее - Закон о топологиях), закрепившем основные положения, касающиеся регулирования этого специфического результата интеллектуальной деятельности.

<1> РГ. 1992. 21 окт.

До принятия данного Закона в литературе велись дискуссии о возможных способах охраны топологий. Предлагалось, в частности, учитывая их специфику, организовать охрану в рамках нового специально созданного института законодательства, так как ни авторское, ни патентное право не могло

обеспечить должную степень охраны <1>.

<1> См. об этом, например: Подшибихин Л.И. Правовая охрана интегральных микросхем // Вопросы изобретательства. 1996. N 8.

Соглашением на международном уровне проблема отнесения охраны топологий интегральных микросхем к объектам авторского, патентного или иного права также была не решена. Вашингтонское соглашение об охране топологий интегральных микросхем от 26 мая 1989 г. <1> (СССР парафировало в 1989 г., в силу само по себе не вступило, но частично применяется <2>) (далее - Вашингтонское соглашение) в ст. 4 указывает, что договаривающиеся страны вправе включить требования об охране топологий интегральных микросхем, им предусмотренные, в качестве элемента авторского, патентного права, права на средства индивидуализации товаров, права на защиту от недобросовестной конкуренции или иного права или установить особое регулирование правовой охраны топологий интегральных микросхем (**sui generis**).

<1> www.wipo.int/treaties/en/ip/washington/trtdocs_wo011.html/

<2> В силу ст. 35 Соглашения ТРИПС отдельные нормы этого договора должны применяться членами ВТО - ст. ст. 2 - 7 (кроме п. 3 ст. 6), ст. 12 и п. 3 ст. 16.

В связи с такой формулировкой, содержащейся в международном договоре (к тому же не вступившем в силу), различные государства по-разному подошли к проблеме охраны права на топологии интегральных микросхем.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 г. <1>, действующее в рамках Всемирной торговой организации, обязывая стороны обеспечить охрану топологий интегральных микросхем и определяя некоторые требования к уровню охраны, также не решает вопрос о том, охраняются ли топологии авторским правом, патентным или правом особого рода (ст. ст. 35 - 38 Соглашения).

<1> International Investment Instruments: A Compendium. Volume I. N.Y. and Geneva: United Nations, 1996. C. 337 - 371.

На уровне стран Европейского союза действует Директива от 16 декабря 1986 г. N 87/54 <1>, устанавливающая лишь общие условия охраны топологий интегральных микросхем, вводя для них право особого рода (**sui generis**). В части соотношения режима охраны топологий с охраной иных объектов интеллектуальной деятельности в Директиве указано, что ее положения не влияют на законодательное регулирование права на товарные знаки и полезные модели (патентное право), в отношении же объектов авторского права определено, что положения Директивы не изменяют существующий в государствах - членах ЕС порядок ограничения числа возможных случаев воспроизведения объектов авторского права (из этого можно сделать косвенный вывод о том, что иные положения Директивы вполне гармонизированы с требованиями авторского законодательства).

<1> Directive n° 87/54 du 16 **décembre** 1986 // Code de la **propriété** intellectuelle. Paris; Dalloz, 2004. P. 1374 - 1379.

В странах СНГ в качестве примера регулирования права на топологии интегральных микросхем можно привести гл. 54 Гражданского кодекса Республики Казахстан, регулиующую особенности охраны этих объектов, ст. 1013 которой указывает, что к данным объектам применяются положения о патентах. Статья 998 Гражданского кодекса Республики Беларусь относит топологии интегральных микросхем к объектам промышленной собственности.

Вместе с тем, например, в Великобритании и Индии топологии интегральных микросхем отнесены к объектам авторско-правовой охраны, а в Швейцарии и Аргентине они охраняются законодательством о недобросовестной конкуренции.

Если проанализировать российское законодательство, существовавшее до 2008 г., то в нем регулирование права на топологии интегральных микросхем было весьма несовершенно в основном из-за несогласованности в целом законов о различных объектах интеллектуальных прав (что послужило одной из причин принятия части четвертой ГК РФ).

Из текста Закона о топологиях не следовало ни то, что данные объекты являлись объектами авторско-правовой охраны, ни то, что правовой режим охраны топологий носит самостоятельный характер.

Так, отдельные авторы исходили из того, что топологии интегральных микросхем пользовались специальным режимом охраны <1>. Другие, наоборот, распространяли на топологии интегральных микросхем помимо специального закона нормы Закона РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" <2> (далее - Закон об авторском праве) <3>.

<1> См., например: Подшибихин Л. Правовая охрана и защита программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем в РФ: основные понятия и законодательные положения, источники права // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2004. N 9-10. С. 27; Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Топологии интегральных микросхем: особенности охраны // Патенты и лицензии. 2005. N 7; Еременко В.И., Подшибихин Л.И. Комментарий к Закону Российской Федерации "О правовой охране топологий интегральных микросхем". М.: Фонд "Правовая культура", 1997.

<2> РГ. 1993. 3 авг.

<3> Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2005. Т. 2. С. 309.

Первый из подходов основывался на том, что правовой режим топологий интегральных микросхем был определен отдельным законом, в котором к тому же не было сделано никакой привязки к законодательству об авторских правах (в отличие, например, от правового режима программ для ЭВМ, который хотя и также определялся отдельным законом (Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-1 "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" <1> (далее - Закон о программах)), но при этом прямо относил программы для ЭВМ и базы данных к объектам авторского права.

<1> РГ. 1992. 20 окт.

Законодательные акты о программах для ЭВМ и базах данных и о топологиях интегральных микросхем были приняты в один день - 23 сентября 1992 г., а следовательно, разрабатывались параллельно. Из этого делался вывод о том, что нераспространение на топологии интегральных микросхем общих положений Закона об авторском праве было умышленным.

Иной подход основывался на том, что закон прямо не говорил и обратное - что Закон о топологиях не являлся частью законодательства об авторском праве.

При этом перечень законодательных актов, относившихся к законодательству об авторском праве, который содержался в ст. 2 Закона об авторском праве, не исчерпывался указанием лишь на Закон о программах. К законодательству об авторском праве с 1993 г. относились в том числе "иные акты законодательства Российской Федерации, изданные в соответствии" с этим Законом (с 2004 г. указывалось, что законодательство об авторском праве состоит и из иных "федеральных законов"). Таким образом, к числу этих актов ("иных федеральных законов") можно было относить и Закон о топологиях.

Перечень объектов авторского права также был открытым (каким он и является в действующей в настоящее время ст. 1259 ГК РФ).

При таких обстоятельствах значение имело не прямое отнесение или неотнесение законом топологий интегральных микросхем к объектам авторского права, а сравнение их правовых режимов.

Хотя в Законе об авторском праве топологии интегральных микросхем прямо не были указаны в перечне объектов авторского права (в отличие, например, от программ для ЭВМ, приравненных к литературным произведениям, и баз данных, приравненных к сборникам), топологии интегральных микросхем, полагаем, можно и нужно было относить к иным объектам авторско-правовой охраны исходя из существа установленного режима охраны.

В первую очередь обращает на себя внимание то, что условия правовой охраны топологий интегральных микросхем (ст. 3 Закона о топологиях) соответствовали признакам произведения, подлежащего авторско-правовой охране (как соответствуют они и сейчас). При этом к объектам авторского права относятся все произведения, которые созданы в результате творческой деятельности автора и выражены в объективной форме, если законом не установлено иное. Именно творческий характер топологии интегральной микросхемы (или ее оригинальность) был поставлен в основу ее охраны специальным законом, как он поставлен и в настоящее время ГК РФ.

Анализ иных норм, в частности о субъекте охраны, о личных неимущественных правах автора и исключительном праве правообладателя, о возникновении права лишь в силу факта создания топологии интегральной микросхемы, также позволяет сделать вывод о том, что они соотносились с соответствующими нормами Закона об авторском праве как специальные и общие.

Лишь тот факт, что топологии интегральных микросхем в Законе прямо не были отнесены к объектам авторско-правовой охраны, не мог свидетельствовать о нераспространении на них общих норм авторского права. Полагаем, что исключение из общего правила об отнесении всех творческих произведений к объектам авторского права должно быть специально оговорено в законе.

Так, с технической точки зрения разница между топологией интегральной микросхемы и изобретением (техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, - п. 1 ст. 1350 ГК РФ) в форме устройства или полезной моделью (техническое решение, относящееся к устройству, - п. 1 ст. 1351 ГК РФ) невелика. Вместе с тем топологии интегральных микросхем прямо устраняются из объектов патентной охраны (п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 5 ранее действовавшего Патентного закона, подп. 2 п. 6 ст. 1350, подп. 2 п. 5 ст. 1351 ГК РФ). Прямо указывалось (и указывается), что, даже если топология интегральной микросхемы соответствует условиям патентоспособности, она не охраняется патентным правом. В случае с объектами авторского права такого специального регулирования не установлено.

В настоящее время вопрос о соотношении авторско-правовой охраны и топологий интегральных микросхем решен в ГК РФ: топологиям посвящена отдельная глава - гл. 74 Кодекса. Таким образом, на них не распространяются положения об авторском праве, установленные гл. 70 ГК РФ. Вместе с тем и в настоящее время такое решение представляется спорным - с точки зрения критериев охраноспособности топологии интегральных микросхем вполне могли быть признаны объектами авторского права, а некоторые особенности правового регулирования (о порядке исчисления срока охраны, охране лишь права авторства из числа личных неимущественных прав, возможности добровольной государственной регистрации топологии интегральной микросхемы и о том, что использованием топологии, в отличие от использования произведений, признаются лишь действия, направленные на извлечение прибыли) могли быть установлены, как для программ для ЭВМ и баз данных, в самой гл. 70 ГК РФ. Большая же (и основная) часть правового режима объектов авторского права и топологий интегральных микросхем совпадает (критерии охраноспособности, отсутствие охраны идей, способов, систем, технологий или закодированной информации, возникновение права в силу факта создания топологии, положения об авторах и соавторах топологии и праве авторства, общий подход к пониманию исключительного права на топологию (кроме разрешения некоммерческого использования), о договорах, о служебных и созданных при выполнении работ по договору и по заказу топологиях).

Полагаем, что сами по себе топологии интегральных микросхем не имеют существенных особенностей по сравнению с традиционными объектами авторско-правовой охраны. По нашему мнению,

по своей правовой природе и характеру охраны топологии интегральных микросхем ближе всего к произведениям архитектуры.

До введения в действие Закона о топологиях право на топологии интегральных микросхем, считаем, охранялось, как и авторское право на программы для ЭВМ и базы данных, на основании общих норм <1>. В отношении топологий интегральных микросхем, использование которых в коммерческих целях началось до введения Закона о топологиях в действие, последний применялся к правоотношениям, возникшим после его введения в действие, если эти топологии интегральных микросхем будут зарегистрированы в течение двух лет с даты их первого использования в коммерческих целях <2>. Полагаем, что данную норму следовало читать буквально, - она говорила о применении **специальных норм** к ранее созданным топологиям, а не о начале их охраны со дня вступления специального закона в силу.

<1> Отдельные авторы полагают, что до принятия специального закона правовая охрана топологиям интегральных микросхем не предоставлялась (см., например: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Проспект, 2004. С. 690 - 691). При этом указывается, что топологии, созданные до вступления в силу Закона РФ "О правовой охране топологий интегральных микросхем", могут использоваться свободно, если их коммерческое использование началось ранее. Исключением являются случаи, когда Закон вступил в силу до истечения двух лет со дня первого коммерческого использования топологии и она была зарегистрирована.

<2> Постановление Верховного Совета РФ от 23 сентября 1992 г. N 3527-1 "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О правовой охране топологий интегральных микросхем" // РГ. 1992. 21 окт.

§ 2. Основания возникновения правовой охраны

Основное требование охраноспособности топологий интегральных микросхем установлено п. 2 ст. 3 Вашингтонского соглашения, согласно которому правовая охрана распространяется на топологии, оригинальные в том смысле, что они представляют собой результат собственного интеллектуального труда их создателя и не являются обычными среди создателей топологий и производителей интегральных микросхем в момент их создания. При этом топология, состоящая из комбинации элементов и связей, являющихся обычными, может охраняться, только если комбинация в целом отвечает условию оригинальности.

Установленные п. 2 ст. 1448 ГК РФ требования охраноспособности топологии сформулированы текстуально близко в требованиям, установленным Вашингтонским соглашением: правовая охрана распространяется только на оригинальную топологию интегральной микросхемы, созданную в результате творческой деятельности автора и не известную автору и (или) специалистам в области разработки топологий интегральных микросхем на дату ее создания; топологии интегральной микросхемы, состоящей из элементов, которые известны специалистам в области разработки топологий интегральных микросхем на дату ее создания, предоставляется правовая охрана, если пространственно-геометрическое расположение совокупности таких элементов и связей между ними в целом отвечает требованию оригинальности.

Нельзя не обратить внимание на то, что в отличие от формулировок, использованных в гл. 70 ГК РФ применительно к условиям охраноспособности произведения, и ГК РФ, и Вашингтонское соглашение говорят будто бы о другом критерии - об оригинальности, а не о творческом характере создания произведения.

В сфере авторского права существуют два критерия охраноспособности - творческий характер создания произведения и выраженность его в объективной форме. При этом на протяжении многих лет ряд авторов и судебная практика предлагали и дополнительные критерии охраноспособности, в том числе новизну (создание произведения, которого раньше не существовало), уникальность (создание произведения, идентичного которому нельзя создать впредь) и оригинальность (создание произведения, отличающегося от ранее созданных). В эту дискуссию вступили и Пленумы двух высших судов в рамках совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта

2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" <1> (далее - Постановление N 5/29) <2>.

<1> РГ. 2009. 22 апр.

<2> В п. 28 Постановления N 5/29 специально отмечено, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан нетворческим трудом.

В отношении топологии интегральной микросхемы эта дискуссия видится излишней, поскольку здесь непосредственно законодатель указывает на то, что он понимает под оригинальностью топологии. Это не ее неповторимость или существенное отличие от ранее существовавших топологий, а лишь свидетельство того, что она является результатом собственного труда автора.

Слово "оригинальный" в русском языке имеет несколько значений: подлинный, первоначальный, не заимствованный, не подражательный, не переводный, своеобразный, незаурядный, странный <1>.

<1> Толковый словарь Д.Н. Ушакова // www.dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov/.

В данном случае очевидно, что и в Вашингтонском соглашении, и в ГК РФ термин "оригинальный" использован в значении "не заимствованный".

В отношении топологий интегральных микросхем законодатель для определения круга охраноспособных топологий критерий творческого результата связывает с дополнительным критерием - относительной новизны. Топология, для того чтобы быть охраноспособной, должна быть не известна автору и (или) специалистам в области разработки топологий интегральных микросхем на дату ее создания.

При этом охраноспособность топологии не зависит от самого по себе наличия иных аналогичных топологий, созданных ранее. Имеет значение субъективный фактор - фактор знания о ранее созданных разработках.

Требование незнания о ранее созданных разработках автора вновь создаваемой топологии вполне укладывается в критерий творческого создания топологии, в то, что охраняются только самостоятельные (не скопированные) результаты интеллектуальной деятельности. Закон прямо исходит из того, что возможно параллельное самостоятельное создание в том числе идентичных микросхем в случае, если один автор не знает о трудах другого.

В этом смысле критерий творческого создания топологии (оригинальности) схож с критерием творческого создания произведения, где также имеет значение субъективное знание автора о ранее созданных произведениях <1>.

<1> Так, в п. 1 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности (утв. информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122), приводится ситуация с двумя самостоятельно созданными, но, безусловно, очень похожими картами. При этом, поскольку они созданы на основе одной и той же исходной информации и более поздняя не основана на более ранней, каждая из них охраняется самостоятельно.

Дополнительным же критерием охраноспособности, не характерным для авторского права, выступает незнание о результатах разработок иных разработчиков топологий интегральных микросхем.

Топология интегральной микросхемы признается оригинальной, соответствующей условиям

охраноспособности, пока не доказано обратное (п. 2 ст. 1448 ГК РФ, п. 28 Постановления N 5/29).

§ 3. Государственная регистрация топологий интегральных микросхем

Возникновение интеллектуальных прав на топологию интегральной микросхемы не обусловлено выполнением автором соответствующего результата каких-либо формальностей.

При этом установлена возможность автора (иного правообладателя) топологии интегральной микросхемы (кроме содержащих государственную тайну) в течение срока действия исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности, но не позднее двух лет со дня первого использования топологии, зарегистрировать ее **по своему желанию** в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1452 ГК РФ).

По общему правилу регистрация топологии интегральной микросхемы как исключительно добровольный акт имеет лишь доказательственное значение о факте существования конкретного объекта на момент регистрации и о его авторе <1>.

<1> Исключением из этого лишь доказательственного значения регистрации является п. 3 ст. 1457 ГК РФ, в соответствии с которым если регистрация состоялась ранее дня первого использования топологии, то со дня регистрации исчисляется срок действия исключительного права на эту топологию.

Основное значение государственной регистрации определено в п. 8 ст. 1452 ГК РФ: сведения, внесенные в Реестр топологий интегральных микросхем, считаются достоверными, если не доказано иное.

Учитывая, что право возникает с момента создания топологии и этот момент не формализован, затруднительными являются распоряжение исключительным правом на топологию и защита такого права в судебных спорах, поскольку:

- при распоряжении исключительным правом контрагентам требуется подтверждение наличия у автора (иного правообладателя) такого права;
- при защите права в суде автор (иной правообладатель) должен доказать наличие у него права, подлежащего защите, и соответственно права на иск (ст. 4 АПК РФ, ст. 3 ГПК РФ).

Автору (иному правообладателю) каждый раз, вступая в гражданские правоотношения или обращаясь за защитой в суд, требуется доказывать, что именно его творческим трудом создана топология.

Для упрощения решения этого вопроса для топологий введена опровержимая презумпция: сведения, внесенные в реестр, считаются достоверными, поскольку не доказано иное. При этом в числе прочего в реестр вносятся сведения об авторе топологии и о текущем правообладателе.

Таким образом, пока не доказано иное, автором, правообладателем считаются лица, указанные в реестре.

Следует отметить, что презумпция, введенная в закон в отношении топологий, охватывает не только автора топологии (как, например, презумпция авторства для произведений - ст. 1257 ГК РФ), но и правообладателя.

Лицо, указанное в реестре топологий интегральных микросхем, не "является" правообладателем, а "считается" таковым.

С учетом этого государственная регистрация топологии интегральной микросхемы, осуществленная на ненадлежащее лицо, не лишает надлежащего правообладателя возможности самостоятельно осуществлять исключительное право на топологию, распоряжаться этим правом или защищать его. Такие

осуществление права, распоряжение им и защита права будут существенно затруднены, но не невозможны. Надлежащий правообладатель вправе ссылаться на иные доказательства в подтверждение наличия у него права. При этом данные реестра топологий интегральных микросхем могут быть оспорены.

Ответственность за достоверность предоставляемых для государственной регистрации сведений несет лицо, обращающееся за такой регистрацией.

В случае государственной регистрации топологии интегральной микросхемы возможно установление в судебном порядке надлежащего автора или правообладателя. Соответствующий спор подлежит рассмотрению не в рамках дела об оспаривании решения регистрирующего органа о государственной регистрации топологии (учитывая в том числе то, что регистрирующим органом достоверность предоставленных сведений об авторе или правообладателе не проверяется), а в рамках искового производства - по требованию о признании права, заявленного лицом, считающим себя автором или правообладателем, к лицу, указанному в качестве такового в реестре.

§ 4. Срок правовой охраны

Положения ГК РФ о сроке правовой охраны топологий интегральных микросхем основаны на требованиях Соглашения ТРИПС, в соответствии со ст. 38 которого члены ВТО, требующие регистрации в качестве условия предоставления охраны, предусматривают, что срок охраны топологии не должен заканчиваться до истечения периода в 10 лет, считая с даты подачи заявки на регистрацию или с первого коммерческого использования, осуществленного где-либо в мире. Члены, не предъявляющие требования регистрации в качестве условия предоставления охраны, предусматривают, что срок охраны топологии составляет не менее 10 лет с даты первого коммерческого использования, осуществленного где-либо в мире <1>.

<1> Следует отметить, что Вашингтонским соглашением об охране топологий интегральных микросхем был установлен иной срок - должна была быть обеспечена охрана данных объектов не менее восьми лет (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. Washington, 1989. Art. 8).

С учетом этих требований, а также того, что в Российской Федерации установлена возможность добровольной государственной регистрации топологий интегральных микросхем, ст. 1457 ГК РФ определяет, что срок действия исключительного права на топологию исчисляется либо со дня первого использования топологии, под которым подразумевается наиболее ранняя документально зафиксированная дата введения в гражданский оборот в Российской Федерации или любом иностранном государстве этой топологии, или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему, либо со дня регистрации топологии в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в зависимости от того, какое из указанных событий наступило ранее.

По истечении срока действия исключительного права соответствующий результат интеллектуальной деятельности переходит в общественное достояние.

Такой относительно небольшой срок действия исключительного права обусловлен темпами научно-технического прогресса. Коммерческое использование топологий интегральных микросхем вряд ли будет иметь интерес по истечении такого срока.

Любопытно, что закон (как и Соглашение ТРИПС) говорит о течении срока не с момента создания топологии, а с более позднего момента - начала использования или регистрации, при этом умалчивает о действии исключительного права до этого момента.

В отношении объектов авторского права момент начала исчисления срока также определен не датой создания произведения, а 1 января года, следующего за годом смерти автора. Но в ст. 1281 ГК РФ содержится прямая норма о том, что авторское право действует и до этой даты - в течение жизни автора.

Из-за этой разницы в законодательном регулировании возник вопрос о моменте начала действия исключительного права на топологию интегральной микросхемы.

Так, В.О. Калятин полагает, что раз срок действия исключительного права составляет 10 лет с определенного законом момента, то и начало действия исключительного права определяется тем же моментом <1>. До момента начала действия исключительного права на топологию интегральной микросхемы, но после ее создания она может охраняться как секрет производства или в режиме защиты от недобросовестной конкуренции.

<1> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ / Под ред. Е.А. Павловой. М.: Исслед. центр частного права, 2018. Ст. 1451.

Косвенным подтверждением этого подхода является норма п. 2 ст. 1457 ГК РФ, которая, говоря о сроке действия исключительного права на идентичные оригинальные топологии, указывает на то, что максимальный срок действия исключительного права - 10 лет "со дня **возникновения** исключительного права".

Вместе с тем представляется, что правила о сроке действия исключительного права определяют не начальный момент действия исключительного права, а лишь конечный. Исключительное право при этом, как и в отношении объектов авторского права, действует с момента создания отвечающего условиям охраноспособности результата интеллектуальной деятельности.

Так, п. 2 ст. 3 Вашингтонского договора говорит об обязанности государств предоставлять правовую охрану топологиям, отвечающим условию оригинальности. Никакие формальности (в том числе регистрация или фактическое начало коммерческого использования) для возникновения правовой охраны ни Вашингтонским договором, ни Соглашением ТРИПС, ни ГК РФ не требуются.

Косвенным подтверждением того факта, что момент начала действия исключительного права на топологию интегральной микросхемы не связан с моментом, от которого исчисляется срок действия этого права, может служить норма п. 1 ст. 1452 ГК РФ, согласно которой правообладатель может по своему желанию зарегистрировать топологию "**в течение срока действия исключительного права на топологию интегральной микросхемы**". Таким образом, исключительное право в любом случае начинает действовать **до** государственной регистрации.

Кроме того, подтверждением этой точки зрения может служить и п. 3 ст. 38 Соглашения ТРИПС, который предоставляет государствам право предусмотреть особый срок действия исключительного права, не зависящий ни от государственной регистрации, ни от начала коммерческого использования топологии, - предусмотреть, что охрана прекращается через 15 лет после создания топологии.

В отличие от авторского права, где в случае параллельного творчества и самостоятельного творческого создания нескольких одинаковых произведений каждому произведению предоставляется самостоятельная правовая охрана с самостоятельным сроком действия исключительного права, в отношении топологий интегральных микросхем установлен предельный срок действия исключительного права на самостоятельно созданные, отвечающие критерию оригинальности топологии, которые тем не менее оказываются идентичными созданным ранее.

Исключительное право на такие топологии осуществляется каждым правообладателем самостоятельно, но предельный срок действия исключительного права для всех идентичных топологий определяется по той из них, в отношении которой исключительное право возникло ранее.

§ 5. Интеллектуальные права на программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем

В отношении любого результата интеллектуальной деятельности (а следовательно, и в отношении топологий интегральных микросхем) его автору принадлежит **право авторства**, т.е. право признаваться автором такого результата (ст. 1453 ГК РФ).

Смысл данного права заключается в том, что автор и только автор результата интеллектуальной деятельности может претендовать на то, чтобы считаться в глазах третьих лиц его создателем, а равно, как отмечает, например, Ж. Корню, заставлять третьих лиц уважать свое авторство и устранять любые

сомнения в собственном авторстве <1>.

<1> Cornu G. Droit Civil. Introduction. Les personnes. Les biens. Paris: Mont-chrestien, 2003. P. 706.

Право авторства охраняет "глубинную связь, существующую между автором и плодом его духовной деятельности" <1>. Как таковое оно является одним из личных неимущественных прав автора, неотчуждаемо и непередаваемо.

<1> Липчик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр. М.: Ладомир; Изд-во ЮНЕСКО, 2002. С. 144.

Будучи непередаваемым, оно существует только в течение жизни автора и не может перейти от автора к третьим лицам не только на основании договора, но и по наследству, что не означает, однако, невозможности после смерти автора защиты от присвоения авторства на результат интеллектуальной деятельности умершего автора.

Охрана авторства на топологии интегральных микросхем осуществляется бессрочно любым заинтересованным лицом.

Возможность определить лицо, осуществляющее охрану авторства после смерти автора, законом предоставлена только авторам произведений и исполнений, но не авторам иных результатов интеллектуальной деятельности, что, по нашему мнению, не имеет под собой должного обоснования. Принципиальная разница между положением авторов различных результатов интеллектуальной деятельности с учетом того, что каждый из них для того, чтобы признаваться автором, должен был равным образом творчески такой результат создать, отсутствует.

Представляется, что автор любого результата интеллектуальной деятельности должен иметь возможность определить лицо, которое после смерти автора будет осуществлять охрану авторства.

Право авторства на результат интеллектуальной деятельности принадлежит как автору, единолично создавшему такой результат, так и каждому из соавторов в случае совместного его создания.

Отказ от права авторства (как и отказ от любого иного личного неимущественного права) ничтожен.

Авторам топологий интегральных микросхем право на имя не предоставлено. В связи с этим возникает практический вопрос: вправе ли автор топологии требовать указания своего имени на изготавливаемой правообладателем (который, являясь обладателем исключительного права, может не совпадать с автором топологии) интегральной микросхеме (по аналогии с указанием автора на экземпляре произведения) или, наоборот, требовать сохранения имени автора в тайне?

Так, В.О. Калятин полагает, что предоставленное автору топологии интегральной микросхемы право авторства позволяет ему требовать указания своего имени при использовании объекта правовой охраны - на соответствующей микросхеме или в документации <1>.

<1> Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Комментарий / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 607 - 608.

Вместе с тем подобное суждение вызывает сомнение с учетом того, что право требовать указания имени - это все же содержание не права авторства (т.е. права признаваться автором), а права на имя (как права использовать или разрешать использование под конкретным именем), которое авторам топологий не предоставлено.

Указание (или неуказание) имени автора на микросхеме или в документации не позволяет автору

топологии обратиться с иском о нарушении своих прав и требованием соответственно об удалении своего имени или, наоборот, о нанесении его.

Нарушением права авторства, принадлежащего автору топологии, будет использование топологии под чужим именем (или, например, осуществление добровольной государственной регистрации топологии ее правообладателем с указанием иного автора), но не указанные выше действия обладателя исключительного права.

С учетом этого представляется, что если законодатель желал предоставить автору топологии право на то, чтобы его имя указывалось при ее использовании (а нельзя не отметить отсутствие объективных причин для этого), в гл. 74 ГК РФ право на имя этого автора также должно было быть закреплено (с учетом положений абз. 1 п. 2 ст. 1228 ГК РФ). При отсутствии такого указания, полагаем, следует считать, что автор не вправе предъявлять правообладателям такие требования.

В настоящее время имя автора топологии подлежит обязательному указанию лишь в заявке на добровольную государственную регистрацию топологии интегральной микросхемы, если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового (ст. 1452 ГК РФ).

Автору (иному правообладателю) топологии интегральной микросхемы (так же как и автору (иному правообладателю) произведения, охраняющегося авторским правом) принадлежит исключительное право ее использования в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (ст. 1454 ГК РФ).

В целом понимание исключительного права на топологию интегральной микросхемы сходно с пониманием такого права для произведений. Единственным существенным отличием исключительного права именно на топологию является то, что использованием топологии признаются лишь те действия, которые направлены на извлечение прибыли (в отличие от использования произведения, которым признаются действия в отношении этого произведения независимо от того, преследуют они цель извлечения прибыли или нет) <1>.

<1> На данную особенность исключительного права на топологию указывается не только в ст. 1454 ГК РФ, раскрывающей суть такого права, но и в ст. 1456 ГК РФ, описывающей действия, не являющиеся использованием топологии. Вместе с тем подобное регулирование представляется не только избыточным, но и ошибочным с точки зрения системности построения норм - в ст. 1456 ГК РФ должны быть перечислены действия, которые формально подпадают под определение использования топологии, но в исключение из общих правил им не являются (и подп. 1 и 3 ст. 1456 ГК РФ именно таковыми и являются). Использование же топологии интегральной микросхемы в личных целях и **формально** не охватывается исключительным правом на топологию.

ГК РФ, как и для исключительного права на другие результаты интеллектуальной деятельности, не дает исчерпывающего перечня правомочий, входящих в состав исключительного права на топологию интегральной микросхемы, приводя при этом два наиболее типичных способа.

Первым из них является **воспроизведение топологии** в целом или ее части путем ее включения в интегральную микросхему или иным образом (например, в виде чертежей), за исключением воспроизведения только той ее части, которая не является оригинальной.

Правомочие на воспроизведение топологии в целом аналогично такому же правомочию, входящему в состав исключительного права на произведение. ГК РФ лишь дополнительно в отношении топологий прямо указывает, что воспроизведение той их части, которая не является оригинальной, не охватывается исключительным правом. Вместе с тем представляется, что применительно к произведениям воспроизведение и их части, не носящей творческого характера, не будет признаваться использованием (например, использование названия произведения, не носящего творческого характера, использование частей произведения, которые являются воспроизведением текстов судебных актов, и т.п.), поэтому данное законодательное уточнение по сравнению с регулированием правомочия на воспроизведение произведения не является существенным.

При этом исключительным правом правообладателя охватывается воспроизведение интегральной микросхемы, в том числе и на бумажном носителе в виде чертежей.

Вторым правомочием, входящим в состав исключительного права на топологию, является правомочие на **ввоз, продажу и иное введение в гражданский оборот топологии**, или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя эту интегральную микросхему.

Данное правомочие, по сути, аналогично правомочиям на распространение экземпляров произведений и на их импорт.

Единственным отличием данного правомочия (кроме цели совершаемых действий) является то, что в отношении топологий интегральных микросхем действует не национальный принцип исчерпания права, а международный (подп. 3 ст. 1456 ГК РФ).

Состав прямо упомянутых в ГК РФ правомочий, образующих содержание исключительного права, равно как и правило о том, что использованием топологии признаются действия, направленные на извлечение прибыли, основаны на ст. 36 Соглашения ТРИПС, согласно которой страны - члены ВТО должны считать неправомерными следующие действия, если они совершены без разрешения правообладателя: ввоз, продажа или иное распространение в коммерческих целях охраняемой топологии, интегральной микросхемы с охраняемой топологией или изделия, включающего такую интегральную микросхему, только постольку, поскольку в них остается неправомерно воспроизведенная топология.

Помимо действий, охватываемых принципом исчерпания права, а также использованием топологии в личных целях, не является нарушением исключительного права на топологию также и осуществление действий, указанных в п. 2 ст. 1454 ГК РФ, в отношении интегральной микросхемы, в которую включена незаконно воспроизведенная топология, а также в отношении любого включающего в себя такую интегральную микросхему изделия в случае, если лицо, совершающее такие действия, не знало и не должно было знать, что в интегральную микросхему включена незаконно воспроизведенная топология. После получения уведомления о незаконном воспроизведении топологии указанное лицо может использовать наличный запас изделий, включающих в себя интегральную микросхему, в которую включена незаконно воспроизведенная топология, и такие изделия, заказанные до этого момента. При этом указанное лицо обязано выплатить правообладателю компенсацию за использование топологии, соразмерную тому вознаграждению, которое могло бы быть выплачено при сравнимых обстоятельствах за аналогичную топологию.

Это ограничение исключительного права также основано на Соглашении ТРИПС, согласно ст. 37 которого ни один член ВТО не должен считать неправомерным совершение каких-либо действий, о которых говорится в упомянутой статье, в отношении интегральной микросхемы с неправомерно воспроизведенной топологией, а также любого изделия, включающего такую интегральную микросхему, в случаях, если лицо, совершающее или отдающее распоряжение о таких действиях, при приобретении интегральной микросхемы или изделия, включающего такую интегральную микросхему, не знало и не имело веских оснований знать, что в них включена неправомерно воспроизведенная топология. Члены ВТО предусматривают, что после того, как такое лицо получило уведомление с достаточной информацией о неправомерном воспроизведении топологии, это лицо может совершить любое из действий по отношению к наличному запасу или заказанной до этого времени продукции, но обязано уплатить правообладателю сумму, эквивалентную разумным отчислениям, которые были бы уплачены по договорной лицензии на такую топологию.

Вопросы по теме

1. Какие международные соглашения устанавливают особенности правовой охраны топологий интегральных микросхем и какие из них действуют в Российской Федерации?
2. Каковы отличия правового режима охраны топологий интегральных микросхем от правового режима охраны произведений?
3. Возможна ли охрана топологий интегральных микросхем патентным правом?

4. Каковы условия предоставления правовой охраны топологиям интегральных микросхем?
5. Каково значение государственной регистрации топологий интегральных микросхем?
6. Каково содержание исключительного права на топологию интегральной микросхемы?

Рекомендуемая литература

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 2018.

Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты интеллектуальных прав. М.: Статут, 2010.

Глава 13. СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)

§ 1. Общие положения

Впервые термин "know how" появился в 1916 г. в США в решении по судебному делу "Дизенд против Брауна" и представляет собой сокращение от термина "know how to do it - знать, как это делать" <1>. С тех пор указанное понятие активно используется во всем мире.

<1> Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009 (СПС "КонсультантПлюс").

В.А. Дозорцев отмечал, что в период господства командно-административной экономики в России система защиты секрета производства в целях обеспечения его оборотоспособности существовать не могла, напротив, действовало правило об обязательности как можно более широкого и безвозмездного распространения каждого достижения, полученного на отдельном предприятии, об "обмене опытом" не через экономический оборот, а на административной основе <1>. Поэтому **впервые правовую охрану секрет производства (ноу-хау) получил в связи с переходом к рыночным отношениям** <2>, когда появилась необходимость установить условия для использования в хозяйственной, экономической, производственной деятельности незапатентованных решений <3>, а также обеспечить их оборотоспособность.

<1> См.: Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла ("ноу-хау") // Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей (СПС "КонсультантПлюс").

<2> См.: ст. 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31 мая 1991 г. N 2211-1) // СПС "КонсультантПлюс".

<3> Кроме того, как отмечал В.А. Дозорцев, такие используемые решения часто могут быть и непатентоспособными.

Секрет производства содержательно может соответствовать требованиям, предъявляемым к результату интеллектуальной деятельности для выдачи патента, но охраняется иным способом. Особенность правовой охраны в качестве секрета производства заключается в том, что устанавливается режим конфиденциальности. Секрет производства охраняется, пока действует этот режим. В случае патентования технического решения требуется раскрытие информации о содержании патентуемого результата, но правообладателю предоставляется больше гарантий. Выбор способа защиты зависит от участника гражданского оборота.

Право на секрет производства может быть более удобно в каких-то случаях, так как оно **не требует** для закрепления определенных **формальностей**, при этом **универсально**, поскольку распространяется на широкий круг сведений <1>. **Срок действия** такого права определяется временем, в

течение которого **сохраняются условия его охраны**, т.е. пока секрет не станет известным третьим лицам. К такому решению могут прийти самостоятельно сразу несколько субъектов, поэтому могут существовать **несколько самостоятельных прав** на секрет производства.

<1> См., например: Дозорцев В.А. Указ. соч.; Пирогова В.В. Изобретения, ноу-хау, товарные знаки (очерки российского и зарубежного права) // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

Секрет производства (ноу-хау) сравнительно недавно охраняется нашим законодательством, поэтому существует потребность в его доктринальном изучении, осмыслении, в связи с чем легальное определение секрета производства изменяется с учетом складывающейся практики и доктринальных работ.

Отечественный законодатель рассматривает "секрет производства" и "ноу-хау" как синонимы.

Зарубежный опыт. В законодательстве, судебной практике и науке зарубежных стран в отношении данных понятий нет единства позиций <1>. Например, в ФРГ эти понятия рассматриваются как синонимы, а в США деловым секретом считается "конфиденциальная информация, сохраняемая каким-либо лицом для собственного пользования, тогда как эта же конфиденциальная информация, предназначенная для передачи другому лицу, приобретает статус ноу-хау" <2>.

<1> О терминологии см. подробнее: Дозорцев В.А. Указ. соч.; Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ. соч.

<2> Цит. по: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ. соч.

В настоящее время легальное определение понятия "секрет производства" закреплено в ст. 1465 ГК РФ.

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

При этом секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.

Из легального определения следует, что секрет производства связан с **информацией** (сведениями), которая является **конфиденциальной** для третьих лиц и в связи с этим представляет **ценность**.

Какая по содержанию информация и при каких условиях получает право на охрану?

Первоначально секрет производства был определен в ст. 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. Верховным Советом СССР 31 мая 1991 г. N 2211-1), согласно которой обладатель технической, организационной или коммерческой информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), имеет право на защиту от незаконного использования этой информации третьими лицами при условии, что:

1) эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;

2) к этой информации нет свободного доступа на законном основании;

3) обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности.

Определялось, что срок охраны ноу-хау ограничивается временем действия названных условий. Лицо, неправомерно использующее ноу-хау, принадлежащее другому лицу, обязано возместить ему убытки. Лицо, самостоятельно и добросовестно получившее такую информацию, вправе использовать ее без каких бы то ни было ограничений.

Как видно из приведенных определений, более чем за 25 лет условия правовой охраны сведений, составляющих секрет производства, практически не изменились.

Это все те же **три условия**:

1) сведения имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам;

2) к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании;

3) обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Эти условия В.А. Дозорцев кратко именовал как необщезвестность, необщедоступность и оборотоспособность <1>.

<1> Дозорцев В.А. Указ. соч.

Следует отметить, что в период с 1 января 2008 г. (даты вступления в силу части четвертой ГК РФ) по 1 октября 2014 г. (даты вступления в силу действующей редакции ст. 1465 ГК РФ, введена Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ) легальное определение понятия "секрет производства" содержало более жесткое условие предоставления правовой охраны информации, составляющей секрет производства, но предусматривало более широкий перечень информации, которая могла составить секрет производства.

Во-первых, требовалось, чтобы в отношении такой информации ее обладатель ввел именно режим коммерческой тайны, что означает соблюдение условий, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне". Действующая редакция ст. 1465 ГК РФ предусматривает лишь **условие о применении разумных мер для соблюдения их конфиденциальности**, которые включают в себя и введение режима коммерческой тайны.

Во-вторых, в действующей редакции **исключены из определения вводные слова "в том числе"**, в результате чего понятие секрета производства сводится к двум видам сведений:

- **о результатах интеллектуальной деятельности** в научно-технической сфере;

- **способах осуществления профессиональной деятельности**.

В-третьих, в ранее действовавшем определении не был приведен перечень сведений, которые не могут составлять секрет производства.

Таким образом, суть секрета производства (ноу-хау) составляют определенные сведения или информация. Правовой режим информации законодатель изменил Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", исключив из перечня объектов гражданских прав, установленного ст. 128 ГК РФ, информацию, а также ст. 139 ГК РФ (служебная и коммерческая тайна). **Информация перестала быть самостоятельным объектом гражданского права, но подлежит охране в составе других объектов гражданского права, в том числе в рамках секрета производства.**

Федеральным законом от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" было введено новое понятие **информации, составляющей коммерческую тайну (секрет производства)**, которое на тот момент полностью совпадало с понятием секрета производства (ноу-хау), установленным в ст. 1465 ГК РФ. В настоящее время данный Закон определяет информацию, составляющую коммерческую тайну, как сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Несложно заметить, что понятия "секрет производства" и "информация, составляющая коммерческую тайну" **практически совпадают**, за исключением того, что в ГК РФ категория "**сведения**" **определена значительно уже** (только сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, не использована формулировка "включая эти сведения"). Сама **коммерческая тайна** определяется как **режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду**.

Таким образом, "информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства)" и "секрет производства" - это частично пересекающиеся по содержанию понятия. С одной стороны, информация, составляющая коммерческую тайну, - более широкая категория, поскольку включает в себя более широкий круг сведений; информация о коммерческой тайне может включать в себя и секрет производства. С другой стороны, секрет производства может охраняться не только с помощью режима коммерческой тайны, но и другими способами, обеспечивающими конфиденциальный режим сведений, составляющих ноу-хау.

Э. Гаврилов отмечает, что именно практика выявила недостатки законодательного регулирования, вызванные тем, что один и тот же объект - коммерческая тайна или секрет производства получал охрану и по гражданскому, и по трудовому праву <1>. Автор утверждает, что, внеся последние изменения (Федеральный закон от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ), законодатель развел эти понятия, теперь в **трудовых правоотношениях** применяется понятие "охраняемая законом тайна", включающее не только коммерческую, но и государственную, служебную и иные "тайны" (**конфиденциальные сведения**), а **гражданское законодательство охраняет именно секрет производства** <2>.

<1> См.: Гаврилов Э. Гражданско-правовая защита и охрана секретов производства и коммерческой тайны // Хозяйство и право. 2014. N 7. С. 41 - 56.

<2> См.: Гаврилов Э. Гражданско-правовая защита и охрана секретов производства и коммерческой тайны // Хозяйство и право. 2014. N 7. С. 41 - 56.

Согласно новому определению секрета производства под это понятие подпадают только научно-технические и организационные секреты производства. Коммерческие секреты производства (конъюнктурная информация о клиентах, поставщиках, об источниках финансирования, о методах рекламы, о маркетинговых планах и т.п.) исключены из сферы правовой охраны в качестве объекта интеллектуальных прав вследствие сужения понятия секрета производства <1>.

<1> См. подробнее: Еременко В.И. Особенности правовой охраны секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну // Законодательство и экономика. 2014. N 12. С. 22 - 42; Нестерова Н.В. Ноу-хау в свете недавних изменений гражданского законодательства Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 10. С. 102 - 110.

Но к коммерческим секретам производства может применяться режим коммерческой тайны.

Закон указывает на наличие определенных **сведений, которые не могут быть отнесены к секретам производства** в силу **закона или иного правового акта**, предусматривающих обязательность раскрытия таких сведений либо недопустимость ограничения доступа к ним. Ограничение на введение охраны информации через секрет производства может быть введено **не только законом, но и подзаконным актом**. Таким образом, и подзаконным актом может быть "отменен" режим правовой охраны определенных сведений.

К таким сведениям, в частности, относятся сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне". Согласно указанной норме режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении следующих сведений:

1) о содержащихся в учредительных документах юридического лица документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;

2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;

3) составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;

4) загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;

5) численности, составе работников, системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и о наличии свободных рабочих мест;

6) задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам;

7) нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;

8) условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;

9) размере и структуре доходов некоммерческих организаций, размере и составе их имущества, их расходах, численности и оплате труда их работников, использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;

10) перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;

11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.

Запрет на ограничение доступа установлен к сходному перечню сведений и в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (п. 4 ст. 8):

1) нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающие правовое положение организаций и полномочия государственных органов, органов местного самоуправления;

2) информация о состоянии окружающей среды;

3) информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а

также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих государственную или служебную тайну);

4) информация, накапливаемая в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией;

5) иная информация, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами.

К примеру, к подзаконным актам, которые устанавливают ограничение на доступ к информации, можно отнести Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. N 35 "О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну".

Сведения в данных перечнях имеют лишь информационное значение и не могут быть использованы для решения каких-либо производственных задач. Как отмечал В.А. Дозорцев, **секрет производства** - это не просто сведения-идея, а **идея, представляющая собой решение какой-то практической задачи**, рекомендацию к действию, она не имеет чисто познавательного или информационного характера <1>. Поэтому и были внесены изменения в ст. 1465 ГК РФ, сужающие перечень сведений.

<1> Дозорцев В.А. Указ. соч. // СПС "КонсультантПлюс".

В настоящее время **секрет производства могут составлять только два вида сведений**:

1) сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (научно-технические секреты);

2) сведения о способах осуществления профессиональной деятельности (организационные секреты).

1. **Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации** (ст. 1225 ГК РФ): охраняемые или способные к правовой охране объекты: авторские произведения, исполнения, объекты патентного права, сорта растений и породы животных, топологии интегральных микросхем (некоторые из них начинают охраняться с момента их создания (авторские произведения, исполнения, топологии интегральных микросхем), остальные - с момента их государственной регистрации (а частично даже с даты подачи заявки на государственную регистрацию) <1>. К секретам производства закон относит сведения не о любых результатах интеллектуальной деятельности, а только о **результатах в научно-технической сфере**. Это значит, что к секрету производства будут отнесены сведения о результатах, которые могут быть объектами патентного права и объектами права на селекционные достижения. До того момента, когда сведения о результатах интеллектуальной деятельности станут общедоступными, на них может распространяться режим секрета производства, если обладатель таких знаний примет соответствующие меры. В литературе отмечается, что ноу-хау становится альтернативой патентной форме охраны технических <1> решений <2>.

<1> См.: Гаврилов Э. Гражданско-правовая защита и охрана секретов производства и коммерческой тайны // Хозяйство и право. 2014. N 7. С. 41 - 56.

<2> См.: Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А. Вводный научный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС "КонсультантПлюс", 2015; Мухамедшин И.С. Новое в правовой охране коммерчески ценной информации в режиме конфиденциальности // Патенты и лицензии. 2014. N 8. С. 6.

Дискуссия. В литературе предлагалось расширить перечень сведений, составляющих секрет производства <1>. Еще В.А. Дозорцев писал, что идея, составляющая секрет производства, может относиться к самым разным сферам - не только к технике, но и к математике, биологии, экономике,

организации и т.п. и в содержание секрета промысла могут входить любые данные независимо от сферы их применения <2>. Следует обратить внимание на то, что ученый не любые сведения, а только идею-решение какой-то практической задачи относит к секрету промысла. Э. Гаврилов предлагает расширить перечень сведений, которые могут составить секрет производства. По его мнению, секретом производства должно признаваться и решение, которое не охраняется и не может охраняться как результат интеллектуальной деятельности или как средство индивидуализации, и почему секретом производства не способен быть какой-либо технологический прием (способ), являющийся полезным, но не обладающий изобретательским уровнем, а потому не считающийся изобретением <3>? Кроме того, он предлагает распространить правило о правовой охране не только на те результаты интеллектуальной деятельности, которые относятся к научно-технической сфере, но и применять его к любым категориям результатов интеллектуальной деятельности, а также к приравненным к ним средствам индивидуализации (т.е. охранять, например, и сведения о будущем объекте авторского права на произведение) <4>. Представляется, что в этом случае встает вопрос об оборотоспособности таких объектов, что также является признаком секрета производства. Законодатель на сегодняшний момент придерживается иной позиции: охране подлежат сведения именно о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере.

<1> См.: Гаврилов Э. Указ. соч. С. 41 - 56; Нестерова Н.В. Ноу-хау в свете недавних изменений гражданского законодательства Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 10. С. 102 - 110.

<2> Дозорцев В.А. Указ. соч.

<3> См.: Гаврилов Э. Гражданско-правовая защита и охрана секретов производства и коммерческой тайны // Хозяйство и право. 2014. N 7. С. 41 - 56.

<4> См.: Там же.

В.В. Орлова одобряет подход законодателя, отмечая, что принятые изменения расширяют возможности бизнеса для маневра в отношении определения статуса конфиденциальной информации <1>.

<1> Орлова В.В., Яхин Ю.А. Правовое регулирование ноу-хау и служебных результатов интеллектуальной деятельности в свете реформы ГК РФ // Закон. 2014. N 5. С. 69 - 77.

2. Сведения о способах осуществления профессиональной деятельности (организационные секреты) уже включают в себя "способ", а значит, должны представлять собой идею, которая имеет практическое применение и результат.

Например, к такому виду секрета производства Э. Гаврилов относит "формат телепрограммы" как идею телепрограммы, включающую большое количество конкретных элементов, приемов, "уловок", которые делают программу привлекательной; такой "формат" сохраняется в тайне до продажи телевизионным организациям <1>. До раскрытия такой информации она охраняется как секрет производства.

<1> См. подробнее: Гаврилов Э. "Формат" аудиовизуального произведения и некоторые вопросы права интеллектуальной собственности // Хозяйство и право. 2016. N 3. С. 64 - 79.

В доктрине совершенно справедливо **информация, составляющая секрет производства, наделяется дополнительными характеристиками.** Во-первых, данные сведения должны представлять собой **способ решения определенной задачи**, что непосредственно вытекает из перечня сведений, указанных в легальном определении секрета производства, и на что были направлены последние изменения законодательства. Во-вторых, в литературе добавляют еще два признака: информация должна

быть **идентифицирована** и **существовать в объективной форме** (на материальном носителе) <1>. Указанные признаки выводятся из легального определения, имеют значение для предоставления правовой охраны, и без таких признаков невозможно обеспечить защиту права в случае возникновения спора.

<1> См., например: Дозорцев В.А. Указ. соч.; Пирогова В.В. Изобретения, ноу-хау, товарные знаки (очерки российского и зарубежного права) // СПС "КонсультантПлюс", 2014; и др.

Таким образом, в качестве секрета производства охране подлежит нематериальный объект - сведения, допускающие их непосредственное практическое использование, если соблюдены условия охраны, установленные законодателем.

§ 2. Условия предоставления правовой охраны

Законодатель называет три условия предоставления охраны секрету производства:

- 1) сведения имеют **действительную** или **потенциальную** коммерческую **ценность вследствие неизвестности** их третьим лицам;
- 2) к таким сведениям у третьих лиц **нет свободного доступа** на законном основании;
- 3) обладатель таких сведений **принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности**, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

1. Первое условие предоставления охраны - **необщезвестность** сведений, в связи с чем они могут представлять экономическую ценность.

Необщезвестность не означает, что эти сведения вообще никому не известны, это предполагает, что они известны ограниченному кругу лиц, каждое из которых могло как прийти к ним самостоятельно, так и получить доступ, например, на основании договора. Но все лица сохраняют секретность этих сведений, а из-за того, что эти сведения известны только ограниченному кругу лиц, они представляют определенную экономическую ценность.

Дискуссия. В литературе оспаривается включение в условия охраны такого правила, как "наличие действительной или потенциальной коммерческой ценности". Так, Э. Гаврилов пишет, что само требование о ценности ноу-хау еще до заключения договора представляется совершенно бессмысленным и необоснованным, поскольку наличие или, наоборот, отсутствие коммерческой ценности может устанавливаться лишь в тот момент (или на тот момент), когда по поводу объекта возникнут обязательственные права, когда будет заключен договор (трудовой или гражданско-правовой) <1>.

<1> См.: Гаврилов Э. Указ. соч.

Законодатель говорит о наличии **действительной** или **потенциальной** ценности, связанной именно с тем, что эти данные **неизвестны широкому кругу лиц**. На момент принятия решения о применении режима секрета производства к определенным сведениям их коммерческая ценность оценивается участниками гражданского оборота субъективно.

2. **Необщедоступность** предполагает отсутствие свободного доступа к сведениям на законном основании, а лица, которые допущены к этим сведениям, обязаны их не распространять. Необщедоступность вытекает из первого признака.

3. В отношении третьего условия охраны законодатель изменил требование: "введение режима коммерческой тайны" было заменено на "**принятие разумных мер для соблюдения конфиденциальности** соответствующих сведений, включая режим коммерческой тайны".

Режим коммерческой тайны урегулирован Федеральным законом от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" (ст. 10). Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя:

- 1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;
- 2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
- 3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- 4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- 5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

Режим предоставления правовой охраны упрощен; в связи с последними изменениями Закона выполнение всех этих требований, включающих в том числе и формальные требования (проставление грифа "Коммерческая тайна"), не является обязательным для защиты секрета производства. Такой подход законодателя нужно признать верным. До указанного изменения Закона имелись судебные решения, в которых суды не защищали права участников гражданского оборота, если не были выполнены формальные требования к режиму коммерческой тайны <1>.

<1> Решения Арбитражного суда г. Москвы от 11 марта 2013 г. по делу N А40-7539/13.

В настоящее время конфиденциальность информации может быть обеспечена:

во-первых, за счет принятия мер, препятствующих несанкционированному доступу третьих лиц к ноу-хау, в частности за счет предотвращения промышленного шпионажа;

во-вторых, путем оповещения должностных лиц о соблюдении режима коммерческой тайны через установление соответствующей обязанности в трудовом договоре или доведения до их сведения решений о придании статуса ноу-хау определенной информации и ответственности за ее разглашение;

в-третьих, путем соблюдения режима коммерческой тайны контрагентами при передаче им секретов производства и установления мер ответственности при разглашении соответствующих сведений <1>.

<1> См. подробнее: Дозорцев В.А. Указ. соч.; Пирогова В.В. Изобретения, ноу-хау, товарные знаки (очерки российского и зарубежного права) // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

Выбор разумных мер для соблюдения конфиденциальности остается за участником гражданского оборота. В случае спора "разумность" таких мер может определяться исходя из сложившейся практики в определенной отрасли производства.

В целом условия предоставления охраны заимствованы из иностранного опыта. Еще В.А. Дозорцев отмечал, что такие условия соответствуют формуле американского закона, содержащейся в § 3426.1 Гражданского кодекса Калифорнии:

"Секрет промысла (**trade secret**) означает информацию, включающую данные о любых формуле,

устройстве, систематизированной информации, программе для ЭВМ, проектных разработках, технологиях и процессах, которые:

1) имеют самостоятельную экономическую **ценность, действительную или потенциальную**, благодаря **необщезвестности или недоступности** другим лицам, которые могут получить экономические выгоды от их раскрытия или использования; и

2) являются предметом **разумных по обстоятельствам усилий по сохранению их в секрете**" <1>.

<1> Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла ("ноу-хау") // Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей. М.: Статут, 2003. С. 238 - 276 (СПС "КонсультантПлюс").

Таким образом, согласно легальному определению **секретом производства (ноу-хау)** признаются **сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.**

В научной литературе к таким сведениям дополнительно предъявляются следующие требования: сведения должны представлять собой **способ решения определенной задачи** (не носить чисто информационный характер), должны быть **идентифицированы** и **существовать в объективной форме**.

§ 3. Исключительное право на секрет производства

Правовая природа секрета производства широко обсуждается не только в отечественной науке, для которой данный объект исследования является новым, но и учеными иностранных государств, в которых правовая охрана такого объекта появилась ранее <1>.

<1> См.: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009; Потрашкова Е.А. О правовой природе секретов производства (ноу-хау) // Информационное право. 2008. N 2. С. 5 и др.; Ливадный Е.А. Ноу-хау как результат интеллектуальной деятельности и информация (работа подготовлена для СПС "КонсультантПлюс", 2006); Международная передача технологий: правовое регулирование / Отв. ред. М.М. Богуславский. М., 1985; Еременко В.И. Об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2002. N 5; Рузакова О.А. Правовой режим и особенности передачи ноу-хау // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. N 5. С. 26 - 34; Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М., 1976. С. 33.

В ГК РФ за секретом производства **закреплен режим исключительного права**.

Дискуссия. Такой подход законодателя подвергается критике, поскольку **исключительное право предполагает легальную монополию, подтверждаемую выдачей государственного документа, а за обладателем права на секрет производства закрепляется только фактическая монополия, которая "весьма уязвима и подвержена многочисленным опасностям (возможность разглашения, промышленный шпионаж и т.д.)"** <1>.

<1> См. подробнее: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009.

В литературе в отношении секрета производства говорят как об "объектах, примыкающих к

объектам исключительных прав", ведь исключительность предполагает персонализацию обладателя такого права, а в отношении одного секрета производства может быть несколько самостоятельных обладателей, что уже исключает исключительность. Поэтому в ряде иностранных правовых порядков охрана секретов производства осуществляется с использованием механизмов антимонопольного регулирования или на основании законодательства о пресечении недобросовестной конкуренции, в законодательных положениях о коммерческой тайне, что и предлагается в юридической литературе как альтернативный способ охраны секрета производства <1>.

<1> См.: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ. соч.; Еременко В.И. Конкурентное право Российской Федерации. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001 (СПС "КонсультантПлюс").

Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений (п. 1 ст. 1466 ГК РФ).

Обладатель секрета производства **может распоряжаться** указанным исключительным правом.

Таким образом, в отношении секрета производства закреплено легально "только одно интеллектуальное право - имущественное исключительное право использования секрета" <1>.

<1> Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016 (СПС "КонсультантПлюс").

Указанная норма закрепляет только позитивную функцию исключительного права: возможность использовать и возможность распоряжаться.

Негативная функция исключительного права на секрет производства - право запрета другим лицам использовать сведения законодателем не упоминается в отличие от абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ. Как справедливо отмечает Э.П. Гаврилов, это и невозможно сделать по той простой причине, что нельзя запретить использовать то, что объективно не существует для третьих лиц <1>.

<1> Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ. соч.

Субъектом исключительного права на секрет производства выступает **обладатель сведений**, составляющих секрет производства.

Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства (п. 2 ст. 1466 ГК РФ).

Поэтому по поводу одного и того же (или аналогичного) секрета производства **могут существовать несколько самостоятельных исключительных прав**, правообладателями которых будут разные субъекты, которые добросовестно и независимо друг от друга "пришли" к сведениям, составляющим содержание секрета производства, и приняли меры для его охраны. В.А. Дозорцев справедливо отмечал, что "каждому из них принадлежит вполне самостоятельное право использовать секрет промысла, право распоряжаться использованием секрета промысла (произвести отчуждение принадлежащего ему права или выдать на него лицензию) и даже разгласить данные, составляющие секрет промысла, прекратив тем самым право не только для себя, но и для всех других обладателей права на тот же самый объект" <1>.

<1> Дозорцев В.А. Указ. соч.

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ). При этом не имеет значения характер действий, в результате которых происходит утрата конфиденциальности, было ли это намерение правообладателя, или это результат случайных либо противоправных действий третьих лиц.

Срок действия исключительного права на секрет производства зависит от срока существования совокупности всех признаков секрета производства, установленных в ст. 1465 ГК РФ <1>.

<1> См., например: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009; Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Н.Г. Валеева, К.В. Всеволожский, Б.М. Гонгало и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011.

В связи с этим важен вопрос об **ответственности лица**, чьими противоправными действиями было прекращено исключительное право на секрет производства.

Согласно п. 1 ст. 1472 ГК РФ нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии с п. 2 ст. 1468 (правообладатель в договоре об отчуждении исключительного права), п. 3 ст. 1469 (лицензиар и лицензиат в лицензионном договоре) или п. 2 ст. 1470 (гражданин, которому в рамках трудовых правоотношений стал известен секрет производства) ГК РФ, обязан возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или **договором** с этим лицом.

Указанная норма определяет субъектов ответственности. Это и лица, **неправомерно получившие сведения**, составляющие секрет производства, и лица, которые **имеют доступ к таким сведениям на правовом основании** (гражданско-правовой или трудовой договор), но **нарушившие условия конфиденциальности**.

Кроме названных лиц указанную ответственность согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума N 5/29, будет нести и **публично-правовое образование** в случае разглашения информации органом, получившим доступ к такой информации. В указанном Постановлении разъясняется, что правообладатель вправе предъявлять требование о возмещении убытков к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию с учетом того, какой орган или должностное лицо информацию разгласили (п. 57 абз. 3 Постановления).

Санкцией за нарушение исключительного права на секрет производства является возмещение **убытков**. Характер убытков в законе не раскрывается, поэтому применяются общие положения ГК РФ об убытках (ст. ст. 15, 393, § 1 гл. 59 ГК РФ).

Если речь идет о причинении убытков в рамках неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства в отношении секрета производства, то убытки могут быть определены с разумной степенью достоверности (п. 5 ст. 393 ГК РФ), что значительно облегчит вопрос доказывания размера убытков <1>. При этом суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.

<1> См.: Демкина А.В. Некоторые новеллы ГК РФ в части ответственности за нарушение обязательств // Юрист. 2016. N 10. С. 14 - 19.

Кроме того, **в силу диспозитивности** п. 1 ст. 1472 ГК РФ и законом, и договором могут быть предусмотрены **иные санкции**.

На уровне закона иной вид ответственности **предусмотрен Трудовым кодексом РФ** - по общему правилу это ограниченная материальная ответственность работника. Согласно ст. 241 ТК РФ за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника только в случаях, предусмотренных ТК РФ или иными законами. Такой случай предусмотрен правилом п. 7 ч. 1 ст. 243 ТК РФ, согласно которому материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника при разглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную). Таким образом, для действующего работника, разгласившего коммерческую тайну (в которую могут входить и сведения о секрете производства), ТК РФ устанавливает иной вид ответственности - полная материальная ответственность (ущерб), а не убытки. При этом в отношении бывшего работника должны применяться нормы о гражданско-правовой ответственности <1>.

<1> См. подробнее: Забегайло Л.А., Назарова И.А. Актуальные вопросы охраны коммерческой тайны работодателя // Юрист. 2011. N 10. С. 3 - 8.

В гражданско-правовом договоре также могут быть предусмотрены отступления от общего правила о возмещении убытков нарушителем исключительного права на секрет производства, например ограничение размера ответственности, выплата неустойки и т.п.

Указанная ответственность наступает **при наличии вины**, что подтверждается и правилом п. 2 ст. 1472 ГК РФ. Лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не может быть привлечено к указанной ответственности.

Вопросы по теме

1. Каковы условия предоставления охраны сведениям, составляющим секрет производства (ноу-хау)?
2. Как соотносятся понятия "секрет производства", "ноу-хау", "коммерческая тайна", "информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства)"?
3. Каково содержание исключительного права на секрет производства?
4. Кто может являться субъектом исключительного права на секрет производства? В течение какого срока такое право охраняется?
5. Какая ответственность установлена за нарушение исключительного права на секрет производства?

Рекомендуемая литература

Гаврилов Э. Гражданско-правовая защита и охрана секретов производства и коммерческой тайны // Хозяйство и право. 2014. N 7. С. 41 - 56.

Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009.

Гришаев С.П. Эволюция законодательства об объектах гражданских прав // СПС "КонсультантПлюс", 2015.

Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла ("ноу-хау") // Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей. М.: Статут, 2003. С. 238 - 276; Вестник ВАС РФ. 2001. N 7. С. 99 - 113; N

8. С. 105 - 119.

Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А. Вводный научный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС "КонсультантПлюс", 2015.

Потрашкова Е.А. О правовой природе секретов производства (ноу-хау) // Информационное право. 2008. N 2. С. 5.

Рузакова О.А. Правовой режим и особенности передачи ноу-хау // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. N 5. С. 26 - 34.

Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М.: Прогресс, 1976.

Глава 14. ДОГОВОРЫ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Общие положения

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, как и другие объекты интеллектуальных прав, не являются оборотоспособными. Предметом гражданского оборота может быть исключительное право на эти объекты, которое может переходить прежде всего по договорам, по наследству, в результате реорганизации юридического лица, может быть внесено в качестве вклада в уставный (складочный) капитал юридических лиц, быть предметом обращения взыскания по обязательствам должника, а также переходить по другим основаниям.

Обязательства в сфере интеллектуальной собственности охватывают **договорные обязательства**, связанные с созданием результатов интеллектуальной деятельности и распоряжением исключительными правами, и **внедоговорные обязательства**, в том числе связанные с их нарушением.

Общие положения ГК РФ о договорах, обязательствах, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, о сделках, наследовании и др. применяются к названным отношениям с учетом некоторых особенностей.

Например, договоры о распоряжении исключительным правом не подлежат государственной регистрации (регистрации подлежит переход или предоставление права на зарегистрированный объект), не применяются к обязательствам в сфере интеллектуальной собственности нормы о связи перехода права с переходом материального носителя, в котором выражен объект интеллектуальных прав, переходе риска случайной гибели вещи и др.

Система договоров, объектами которых выступают права (исключительное право или потенциальные права) на объекты патентного права, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секрет производства (ноу-хау), может быть представлена следующим образом.

1. Договоры о создании результата интеллектуальной деятельности (договоры заказа), в том числе договоры о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

2. Договоры о распоряжении **правом на получение патента** на объекты патентного права и селекционные достижения.

3. Договоры о распоряжении **исключительным правом на объекты патентного права, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секрет производства (ноу-хау)**, в том числе:

- договоры об отчуждении исключительного права;
- лицензионные договоры.

Кроме того, исключительное право, право на использование результата интеллектуальной деятельности на исключительных или неисключительных условиях может быть предметом договора залога, договора доверительного управления, договора простого товарищества, брачного договора и др. Критерии классификации договоров достаточно многообразны, начиная от характера передаваемых и предоставляемых прав, видов объектов и заканчивая субъектным составом участников договора.

Общим для всех указанных договоров является тот факт, что в результатах интеллектуальной деятельности, права на которые образуют предмет договоров, охраняется их содержание, сущность. В меньшей степени сущностный аспект характерен для промышленных образцов и топологий интегральных микросхем. Этим и определяются особенности обязательств по созданию и использованию названных результатов интеллектуальной деятельности как в Российской Федерации, так и за рубежом.

В отличие от объектов авторских и смежных прав:

1) автор результата интеллектуальной деятельности, обладающего признаками патентоспособного объекта, может распорядиться **правом на получение патента**, возникшим с момента создания объекта, путем заключения договора об отчуждении такого права (п. 3 ст. 1357, п. 3 ст. 1420 ГК РФ);

2) распоряжение исключительным правом на названные объекты требует не только письменной формы, причем не допуская исключений из этого правила, но также и **государственной регистрации** перехода (предоставления) права на изобретения и другие объекты патентного права, селекционные достижения, зарегистрированные топологии интегральных микросхем.

Такие договоры считаются заключенными с момента их подписания сторонами;

3) возникновение исключительного права на изобретения и иные объекты патентного права, селекционные достижения связано с проверкой в ходе экспертизы наличия признаков патентоспособности объекта и его государственной регистрацией. До принятия положительного решения по результатам экспертизы есть риск признания заявленного объекта непатентоспособным.

Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель права на получение патента (п. 4 ст. 1357, п. 4 ст. 1420 ГК РФ), т.е. у приобретателя права на патент, который заключил договор, не возникает права на возмещение убытков, связанных с неполучением патента.

Как и в отношении объектов авторского права и смежных прав при передаче или предоставлении права, в том числе права на получение патента, за автором сохраняются личные неимущественные права. Заявитель, обладающий правом на получение патента, при подаче заявки обязан сообщить сведения о фактическом авторе объекта, а нарушение права авторства в том числе и заявителем, которому автор передал право на получение патента, может являться основанием для признания патента недействительным.

Источниками правового регулирования распоряжения исключительным правом на изобретения и иные объекты патентного права, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем являются гл. 72 - 74 ГК РФ (соответственно).

Наряду с ГК РФ такими источниками являются подзаконные акты, прежде всего постановления Правительства РФ и приказы Минэкономразвития России, которыми регулируется порядок государственной регистрации распоряжения исключительным правом по договору и без договора <1> и др.

<1> Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1416 "О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора" // СЗ РФ. 2016. N 1 (ч. 2). Ст. 230; Приказ Минэкономразвития России от 10 июня 2016 г. N 371 "Об утверждении Административного регламента

предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных // www.pravo.gov.ru, 15.07.2016; Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 707 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора" // www.pravo.gov.ru, 28.12.2015.

Важное значение имеют **нормативные акты, регулирующие создание и оборот результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных средств**, в том числе в сфере военных, двойных, специальных технологий, в частности Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. N 402 "Об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ" <1> и др. <7>.

<1> СЗ РФ. 2012. N 19. Ст. 2427.

<7> Постановление Правительства РФ от 26 января 2012 г. N 9 "Об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ" // СЗ РФ. 2012. N 5. Ст. 603; Приказ Минэкономразвития России от 26 апреля 2013 г. N 234 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ" // РГ. 2013. 25 июля; и др.

§ 2. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ

Отношения по созданию результатов интеллектуальной деятельности, в которых охраняется их сущность, содержание, оформляются, как правило, **договорами на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ** (далее - договоры НИОКР), которые урегулированы гл. 38 ГК РФ. К таким результатам относятся объекты патентного права, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).

Кроме того, ГК РФ регламентирует особенности создания такого рода результатов интеллектуальной деятельности:

- при выполнении работ по договору подряда (ст. ст. 1371, 1432 ГК РФ);
- по заказу (ст. ст. 1372, 1431, 1433 ГК РФ);

- при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту (ст. ст. 1373, 1432, 1464, 1471 ГК РФ).

Договоры по созданию результатов интеллектуальной деятельности, в том числе договоры НИОКР, необходимо отличать от договоров подряда, купли-продажи. Подобного рода проблемы возникают в правоприменительной практике.

Судебная практика. Так, устанавливая правовую природу спорного контракта, суд учитывал, что по договору поставки покупателю передается вещь, приобретенная у третьих лиц или изготовленная поставщиком, но не имеющая индивидуальных особенностей (серийная модель), в то время как по договору на выполнение опытно-конструкторских работ разрабатывается образец нового изделия в соответствии с потребностями, определяемыми заказчиком в техническом задании. Решение вопроса о принадлежности исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ, не влияет на квалификацию данного договора <1>.

<1> Определение ВАС РФ от 10 мая 2012 г. N ВАС-2296/12 по делу N А40-86304/10-116-304 // СПС "КонсультантПлюс".

Для правильной квалификации необходимо определить цель, направленность договора, объект, создаваемый в результате выполнения договора, а также характер работ.

Различия между договором о создании результата интеллектуальной деятельности, в котором охраняется форма, и договором о создании результата интеллектуальной деятельности, в котором охраняется сущность результата, заключаются в том, что целью первого всегда является создание объекта исключительных прав (произведения, исполнения), а целью второго может быть разработка информации, не обладающей признаками охраноспособности.

Охраноспособный объект, в котором охраняется сущность, содержание (объект патентного права, селекционное достижение, топология интегральной микросхемы), признается таковым при условии государственной регистрации. Поэтому предметом договора о создании результата интеллектуальной деятельности с охраняемым содержанием является информация, которая обладает соответствующими признаками, устанавливаемыми в ходе регистрации объекта.

Особым условием договоров на создание результата интеллектуальной деятельности, в котором охраняется его сущность, является **условие о конфиденциальности**. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов (п. 1 ст. 771 ГК РФ).

Элементы договора о создании результата интеллектуальной деятельности, в котором охраняется форма, могут присутствовать в рассматриваемых договорах, например, в части создания научного отчета, который представляет собой объект авторского права.

Договоры, в результате которых создаются результаты интеллектуальной деятельности, предмет охраны которых составляет сущность, содержание этих результатов, можно **классифицировать** по разным критериям.

1. Исходя из наличия в договоре **цели** создания результата интеллектуальной деятельности (договоры НИОКР, заказа) либо в рамках исполнения другого договора (договор подряда либо договор на НИОКР предусматривал создание иного результата) попутно достигается эффект новизны и получение ранее не известного результата, в том числе обладающего признаками охраноспособности. В этой связи выделяют договоры заказа на создание результата интеллектуальной деятельности (например, договор заказа на создание топологии интегральной микросхемы, промышленного образца), в их числе договоры на выполнение научно-исследовательских работ, в результате которых могут быть получены изобретения, полезные модели и другие объекты, а также договоры подряда или иные договоры, которые не имели цели создания охраняемого объекта, но такой результат был достигнут.

Независимо от названия договора (договор на выполнение научно-исследовательской работы или договор заказа) смысл **договоров на создание результата интеллектуальной деятельности (договора заказа)** <1> состоит в достижении нового уровня в науке, технике и т.п., воплощении результата в объективной форме, его индивидуализации, а в случае наличия признаков охраноспособности - в прохождении процедуры регистрации (объекты патентного права, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем) с целью приобретения исключительного и других интеллектуальных прав.

<1> См. также: Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007.

При этом в договорах на создание результата интеллектуальной деятельности, в которых охраняется сущность результата, как правило, не ставится цель получить патентоспособный объект (изобретение или селекционное достижение <1>).

<1> Исключение составляет промышленный образец в силу специфики своей правовой природы и значения формы в числе охраноспособных признаков.

Смысл договора в том, чтобы добиться технического или иного определенного эффекта (разработка определенной технологии, устройства, улучшение качества растений, породы животных и т.п.).

В рамках реализации договоров на создание результата интеллектуальной деятельности (договора НИОКР, договора заказа) могут быть получены как результаты, не обладающие признаками охраноспособности, так и обладающие таковыми, в том числе объекты патентного права, секреты производства (ноу-хау), селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, а также объекты авторских, а иногда и смежных прав (базы данных).

2. Следующий критерий - **охраноспособность** объекта, которая выявляется в ходе регистрации объекта, в связи с чем можно выделить:

- договоры, в результате которых создаются объекты, права на которые являются оборотоспособными;

- договоры, результатом которых являются объекты, права на которые не могут участвовать в свободном обороте. Это прежде всего секретные изобретения. В отношении секретных изобретений не допускаются публичное предложение заключить договор об отчуждении патента, заявление об открытой лицензии, принудительная лицензия, а также обращение взыскания на исключительное право.

Особым правовым режимом обладает **секрет производства (ноу-хау)**, который не подлежит регистрации и в качестве которого может охраняться и патентоспособная информация. Кроме того, до подачи заявки на государственную регистрацию объекта патентного права, селекционного достижения или топологии интегральной микросхемы (публикации сведений о заявке) информация о таких объектах может представлять собой секрет производства (ноу-хау).

3. По **субъектному составу** договоры на создание результатов интеллектуальной деятельности, в которых охраняется их сущность, можно классифицировать на:

- договоры, непосредственным исполнителем которых является автор - физическое лицо, чьим интеллектуальным трудом достигается результат;

- договоры, в качестве исполнителя по которым выступает "посредник", непосредственно не создающий охраняемый результат (например, юридическое лицо) и имеющий договорные отношения с автором, в том числе трудовые;

- учитывая правовое положение заказчика - публично-правового образования, особым видом

договоров являются **договоры на выполнение работ по государственному или муниципальному контракту**.

Гражданско-правовое регулирование договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности традиционно охватывает:

- порядок создания результатов (гл. 38 ГК РФ);
- особенности распределения прав на созданные результаты (ст. ст. 1372, 1431, 1463 ГК РФ).

Порядок создания результатов интеллектуальной деятельности в основном урегулирован нормами гл. 38 ГК РФ "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ".

Целью данных договоров является создание нового результата, имеющего техническое значение (новое научное исследование, изделие, новая технология и т.п.), которое, как правило, требует соблюдения конфиденциальности.

Использование в названии договоров термина "работы" объясняется выделением их из договоров подрядного типа. Впервые специальная норма о договорах на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ появилась в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г.

Предметом договоров на выполнение научно-исследовательских работ является проведение исполнителем обусловленного техническим заданием заказчика научных исследований, а по договорам на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработка образца нового изделия, конструкторской документации на него или новой технологии.

Договоры носят **возмездный** характер: заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Для договоров НИОКР, как и для договоров о создании произведения науки, литературы и искусства, основной целью является **создание нематериального результата**, а не порядок осуществления работ. И в том и в другом случае работы носят творческий, интеллектуальный характер, не поддающийся правовому регулированию.

Дискуссия. В науке не всегда однозначны подходы в определении правовой природы договоров НИОКР. Одни авторы считают, что такие договоры относятся к классу договоров на выполнение работ <1>. М.И. Брагинский называет такие договоры "подрядоподобными" <2>. Другие относят эти договоры к договорам по оказанию услуг <3>. Третьи считают, что это договоры о передаче ноу-хау, предметом которых могут быть как охраноспособные, так и неохранные объекты <4>. Аргументированно обосновал позицию о выделении данных договоров в качестве самостоятельного типа, учитывая нематериальный характер создаваемого объекта, А.П. Сергеев <5>.

<1> Калмыков Ю.Х. Правовое регулирование хозяйственных отношений. Саратов, 1982. С. 44.

<2> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М.: Статут, 2002. Кн. 3. Договоры о выполнении работ и оказании услуг (СПС "КонсультантПлюс").

<3> Волошко С.Д. Договоры на передачу научно-технических достижений. Харьков, 1974. С. 15; и др.

<4> Азимов Ч.Н. О договоре на передачу научно-технических достижений // Вопросы изобретательства. 1986. N 7. С. 20 - 21.

<5> Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М., 1997. Ч. 2. С. 365.

Договоры на выполнение НИОКР являются основным видом договоров о создании технических

результатов интеллектуальной деятельности. Они обладают следующими **признаками**, объединяющими с другими договорами в сфере интеллектуальной собственности:

- **предметом** договоров является создание результата интеллектуальной деятельности. Примерные критерии результата должны быть определены в договорах (вид объекта, цель использования в зависимости от объекта - характеристики по содержанию и форме). При получении в ходе исполнения договоров охраняемого результата на него возникает исключительное право, принадлежность которого определенному лицу также может быть установлена договорами. Как отмечает Э.П. Гаврилов, "основное право на указанный результат, составляющее предмет данного типа договоров, - право на новую информацию об объективно существующих явлениях (фактах, закономерностях), открытых (полученных) при научных исследованиях, или о сочетании этих объективно существующих явлений с умениями, полученными при проведении опытно-конструкторских или опытно-технологических работ" <1>. Окончательный результат (его вид, критерии охраноспособности и т.п.) не всегда может быть однозначно определен в договорах;

<1> Гаврилов Э.П. Комментарий к нормам главы 38 ГК РФ // Патенты и лицензии. 2005. N 9, 10 (СПС "КонсультантПлюс").

- результат создается в ходе **интеллектуальной деятельности**, процесс осуществления которой не регулируется законодательством и неподконтролен каким-либо лицам, в том числе государственным и муниципальным органам;

- **целью** договоров данного вида является не только создание, но и прежде всего использование созданного объекта;

- исполнение договоров осуществляется **лично**. В то же время системообразующий признак объекта разграничивает степень личного участия в создании результата. Привлечение третьих лиц возможно лишь по тем договорам, по которым творческий вклад менее значителен, - при выполнении опытно-конструкторских и технологических работ (п. 2 ст. 770 ГК РФ);

- **риск недостижения** соответствующего результата несет заказчик, который должен произвести оплату выполненных работ или понесенные исполнителем затраты в зависимости от цели договоров и предполагаемого результата. На практике не всегда удается установить, по каким причинам исполнитель не достиг указанного в договорах результата работ. Применение норм о договоре подряда в данном случае бывает ошибочным, поскольку по договору подряда труд исполнителя не носит интеллектуального характера и результат подрядных работ является материальным <1>. По договору о создании результата, в котором охраняется содержание, исполнитель может не достигнуть результата в силу "творческой неудачи", за которую он ответственности не несет.

<1> См., например: Постановление ФАС Московского округа от 12 января 2005 г. N КГ-А41/11436-04.

Стороны договора. Традиционно считалось, что исполнителем по договору заказа, к которому относится ряд договоров в сфере НИОКР, является непосредственно автор. Однако в качестве такового может выступать и иное лицо, в том числе юридическое, которое, в свою очередь, приобретет у автора права (в том числе в рамках трудовых отношений) и передаст заказчику. Такой исполнитель является своего рода посредником в договоре заказа, и на него по общему правилу не распространяются "привилегированные" условия, предусмотренные законодательством для авторов (прежде всего условия о рисках и ответственности).

Исполнитель, не являющийся автором, не застрахован от **творческой неудачи автора**.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору заказа исполнитель, не являющийся автором, несет **ответственность** по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с правилами гл. 25 ГК РФ.

Если исполнитель докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением

договора автором, ответственность исполнителя перед заказчиком определяется по тем же правилам, по которым перед исполнителем отвечает автор.

В качестве **заказчика** могут выступать как физические, так и юридические лица с учетом их правосубъектности, а также публично-правовые образования.

Целью любого договора о создании результата интеллектуальной деятельности является не только создание объекта, но и дальнейшее распределение прав на него с целью использования.

По общему правилу использование исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение допускается на основании договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, которые могут быть заключены после принятия решения о выдаче патента.

В то же время в договорах заказа допускается распределение прав на объекты, которые будут созданы в рамках договора. Более того, при отсутствии таких условий порядок распределения прав определяется диспозитивными нормами ГК РФ, в частности ст. ст. 1372, 1431, 1463 ГК РФ и др.

Общие положения п. 1 ст. 772 ГК РФ о праве заказчика использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнителя - использовать полученные им результаты работ для собственных нужд применяются в отношении тех объектов, которые не предусмотрены частью четвертой ГК РФ, в случае, если иное не предусмотрено договором.

Права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами части четвертой ГК РФ.

§ 3. Договоры по распоряжению правами на результаты интеллектуальной деятельности

Исключительное право на изобретение, другие объекты патентного права, селекционные достижения и топологии интегральных микросхем является оборотоспособным и может быть передано по договорам, переходить по наследству, быть предметом обращения взыскания и т.п.

Наиболее распространенным способом распоряжения исключительным правом на указанные объекты является договор, прежде всего договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор.

Договор об отчуждении исключительного права

До вступления в силу части четвертой ГК РФ в отношении объектов патентного права был предусмотрен договор об уступке патента (п. 5 ст. 10 Патентного закона), подлежащий государственной регистрации. С целью унификации терминологии термин "уступка" заменен термином "отчуждение", что разграничивает данные договоры с договорами об уступке прав требования.

В зависимости от объекта, исключительное право на который подлежит отчуждению, часть четвертая ГК РФ выделяет:

- договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1365 ГК РФ);
- договор об отчуждении исключительного права на селекционное достижение (ст. 1426 ГК РФ);
- договор об отчуждении исключительного права на охраняемую топологию (ст. 1458 ГК РФ);
- договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ст. 1468 ГК РФ).

По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает

или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента) (ст. 1365 ГК РФ).

Сторонами в договоре являются патентообладатель и приобретатель права. В качестве патентообладателя, как и приобретателя исключительного права, может выступать как физическое, так и юридическое лицо, а также публично-правовое образование, от имени которого выступают соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления. Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит нескольким лицам совместно (п. п. 2, 3 ст. 1229 ГК РФ), то для государственной регистрации отчуждения исключительного права необходимо волеизъявление всех лиц, которым оно принадлежит, относительно возможности распоряжения данным исключительным правом.

Патентообладатель при отчуждении исключительного права не сохраняет за собой никаких имущественных прав. В том случае, если патентообладатель является автором, за ним сохраняется право авторства.

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец может быть как консенсуальным, так и реальным <1>, возмездным или безвозмездным и соответственно односторонним или двусторонним.

<1> О дискуссии относительно консенсуальных, реальных и формальных договоров в сфере интеллектуальной собственности см.: Еременко В.И. О некоторых проблемах при классификации гражданско-правовых договоров // Адвокат. 2010. N 4. С. 28 - 36.

Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права на изобретение и иные объекты патентного права являются условия о предмете договора - отчуждении исключительного права на объект, который должен быть индивидуализирован в договоре (номер патента, объем правовой охраны, срок действия исключительного права), возмездного договора - условие о **вознаграждении** или порядке его определения, безвозмездного договора - указание на его безвозмездный характер.

С 1 октября 2014 г. не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). Правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.

Иные условия также могут носить характер существенных, в частности **условия об обременении исключительного права** действующими лицензиями и теми лицензиями, которые могут иметь место в будущем в силу указания на них в законе.

Срок не является существенным условием договора, поскольку исключительное право передается на весь срок действия исключительного права, т.е. срок действия патента.

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и не подлежит государственной регистрации. **Государственной регистрации** подлежит отчуждение исключительного права. В 2016 г. в Роспатент было представлено более 1 300 договоров об отчуждении исключительного права в отношении изобретений и других объектов патентного права (см. таблицу 1).

Таблица 1 <1>

<1> Отчет Роспатента за 2017 г. // www1.fips.ru/wps/portal/!ut/p/c5/jY5NDolwGESP1M_SINsCsa1SRKCKbEgTjIHITxQx9vTCAURnlpM3eShHU1s9Vlc9VF2rbyhDuV0IQSO-YyvYYwIAnVDRzdbGwKxpP9uFxygn6wCAhbEHgrgEc-ZiENY_NHwJhR_0CWVAiqR2evkessB4Y1qbBEufGekfzCOIIMs0Ko-xcinV9_ZZT0w-vy4Zz_uCU8i75oL6Rqmx568PRz1uag!!/dl3/d3/L0IDU0IKSkthWWtLQ2xFS0NsRUpJL29Eb2dBRUIRaGpCS0VRQUNBRVpDZ0dRNEtRcGNFcIn0Y1ZhQ0FHTUEvNEMxYjIX

X05yeFFERVNaSupSQ2t5WVNoRVJJX0FBISvN19JSUFQSEtHMTBPMk0wMEE4TIVBRko2MkdTNS8zODQ3O
DI3NzQyMDQvYWNOYW1IL2NsaWNrUmVnaXN0ZXlvcnVnTmFtZS9SVVRN/.

Договоры об отчуждении исключительного права

Показатели	2015	2016	2017
Договоры об отчуждении патента	1 191	1 347	1 223

К договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец применяются общие положения о договорах об отчуждении исключительного права (ст. 1232 ГК РФ), а также общие положения о договорах, обязательствах, сделках.

Так, п. 5 ст. 1234 ГК РФ устанавливает последствия **существенного нарушения приобретателем обязанности выплатить правообладателю** в установленный договором об отчуждении исключительного права срок **вознаграждение** за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности: прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. Если исключительное право не перешло к приобретателю, правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по истечении 30-дневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

При заключении договора об отчуждении исключительного права необходимо учитывать отдельные **ограничения и особенности объектов, права на которые отчуждаются**. Согласно п. 2 ст. 1365 ГК РФ отчуждение исключительного права на **промышленный образец** не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Введение Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ названной нормы обусловлено изменением признаков охраноспособности промышленного образца. С 1 октября 2014 г. в соответствии со ст. 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется не художественно-конструкторское решение, а решение внешнего вида изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. Объем правовой охраны таких образцов (прежде всего изображения внешнего вида изделия) приближает их правовую охрану к охране объемных товарных знаков, в связи с чем отчуждение исключительного права на промышленный образец не должно быть причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение

От договора об отчуждении исключительного права на изобретение необходимо отличать публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение.

Заявитель, являющийся единственным автором изобретения, до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной может подать заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1366 ГК РФ).

Такое предложение может быть квалифицировано как адресованное неопределенному кругу лиц приглашение сделать оферту (п. 1 ст. 437 ГК РФ). Это способствует расширению возможности получения патентов лицами, снижению налоговой нагрузки и развитию оборота прав на изобретения.

Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления договор об отчуждении патента на изобретение, обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден

заявитель (патентообладатель), что является обязательным условием регистрации перехода исключительного права к приобретателю.

Приобретателем патента по договору об отчуждении патента может быть только гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо, первым уведомившее об этом заявителя (патентообладателя) и Роспатент. Договор об отчуждении патента должен быть заключен на условиях, соответствующих установившейся практике. "Сам термин "установившаяся практика" во многом является оценочным, так как при определении цены возмездного договора об отчуждении патента на изобретение не применяются правила, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ" <1>.

<1> См. комментарий к ст. 1366 ГК РФ в кн.: Патентное право: Постатейный комментарий главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010.

Если в течение двух лет не поступило письменное уведомление о желании заключить договор об отчуждении патента, патентообладатель может подать ходатайство об отзыве своего заявления, при этом заплатив все пошлины.

Аналогичные положения предусмотрены ст. 1427 ГК РФ в отношении селекционных достижений.

Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау)

В соответствии со ст. 1468 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права на этот секрет производства.

Исключительное право на секрет производства (ноу-хау), передаваемое по договору, включает в себя право использования секрета производства любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений.

При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства, которое зависит от сохранения сторонами, а также другими лицами, которым известен секрет производства, конфиденциальности. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ).

Дискуссия. В главе о секрете производства данного учебника отмечалось, что секрет производства (ноу-хау) представляет собой особый объект, на который весьма условно можно распространять режим исключительных прав и более точно говорить о фактической монополии на информацию, обладающую признаками конфиденциальности.

Согласно ст. 1468 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства передается исключительное право в полном объеме.

В отличие от других объектов исключительных прав в отношении секрета производства в ст. 1465 ГК РФ не определен перечень способов использования, входящих в содержание исключительного права, за исключением использования секрета производства при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. В связи с тем что содержание исключительного права на секрет производства определено весьма условно, как и сам объект, более целесообразно говорить об отчуждении не исключительного права, а самого секрета производства, поскольку цель договора состоит именно в передаче информации (секрета производства) с определенными ограничительными условиями. Договор о передаче ноу-хау достаточно изучен наукой <1>, но в то же время существует немало проблем, связанных прежде всего с определением предмета договора и сохранением его конфиденциальности.

<1> См.: Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла ("ноу-хау"). Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей // Вестник ВАС РФ. 2001. N 7, 8 (СПС "КонсультантПлюс"); Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М.: Прогресс, 1976; Химичук Е.В. Понятие договора о передаче ноу-хау // Право и экономика. 2006. N 3; Рузакова О.А. Гражданско-правовой режим договоров о передаче ноу-хау // Патенты и лицензии. 2002. N 8. С. 40 - 44.

Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права на секрет производства являются:

- предмет, который включает в себя описание ноу-хау. Информация, характеристики которой не входят в описание, договором не охраняется;
- условие о конфиденциальности;
- цена.

Договор о передаче ноу-хау является по общему правилу возмездным, так как заключается преимущественно в сфере предпринимательских отношений. При этом оплата может осуществляться различными способами: в виде роялти, паушального платежа или в смешанной форме. Роялти представляют собой периодические выплаты, зависящие от размера полученного дохода или иных показателей (в процентах от проданных товаров, предоставленных лицензий и т.п.); паушальный платеж представляет собой выплату в твердой денежной сумме.

В связи с тем что секретом производства может выступать информация, обладающая признаками патентоспособности, договор об отчуждении права на получение патента до подачи заявки в Роспатент может включать в себя условия договора об отчуждении исключительного права на секрет производства (при отчуждении права на получение патента должна быть предоставлена информация, необходимая для подачи заявки), который при отказе в государственной регистрации не сможет быть сохранен в качестве такового, поскольку информация о заявке при ее публикации становится общедоступной. Договор об отчуждении права на получение патента представляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Лицензионные договоры

По лицензионным договорам могут быть предоставлены права:

- на изобретения, полезные модели, промышленные образцы (договор патентной лицензии);
- селекционные достижения;
- топологии интегральных микросхем;
- секреты производства (ноу-хау).

Для всех вышеназванных лицензий наряду с общими положениями, унифицированными для лицензионных договоров, характерны следующие **особенности**:

- письменная форма и государственная регистрация предоставления права, за исключением договора, объектом которого выступает секрет производства (ноу-хау), а в отношении топологий интегральных микросхем - только на зарегистрированную топологию;
- обязанность заключения принудительных лицензий в случаях, предусмотренных ГК РФ;
- открытые лицензии предусмотрены для объектов патентного права и селекционных достижений;
- лицензионные договоры включают в себя ограничительные условия, которые должны соответствовать законодательству о конкуренции и не нарушать его <1>.

<1> Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" // СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3434.

Договор патентной лицензии является одним из наиболее распространенных способов распоряжения исключительным правом на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, о чем свидетельствуют данные Роспатента, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 <1>

<1> Отчет Роспатента за 2017 г. //

www1.fips.ru/wps/portal!/ut/p/c5/jY5NDolwGESP1M_SINsCsa1SRKCKbEgTjIHITxQx9vTCAURnlpM3eShHU1s9Vlc9VF2rbyhDuV0IQSO-YyvYYwIAnVDRzdbGwKxpP9uFxygn6wCAhbEHgrgEc-ZiENY_NHwJhR_0CWVAiqR2evkessB4Y1qbBEufGekfzCOIIMs0Ko-xcinV9_ZZT0w-vy4Zz_uCU8i75oL6Rqmx568PRz1uag!!/dl3/d3/L0IDU0IKSkt hWWtLQ2xFS0NsRUplJL29Eb2dBRUIRaGpCS0VRQUNBRVpDZ0dRNEtRcGNFcIn0Y1ZhQ0FHTUEvNEMxYjIX X05yeFFERVNaSUpSQ2t5WVNoRVJJX0FBISEvN19JSUFQSEtHMTBPMk0wMEE4TIVBRko2MkdTNS8zODQ3 ODI3NzQyMDQvYWN0YW1IL2NsaWNrUmVnaXN0ZXlvcnVnTmFtZS9SVVRN/.

Лицензионные договоры

Показатели	2015	2016	2017
Количество распоряжений по договору о предоставлении права использования лицензии	1 243	1 119	1 409
Опубликовано заявлений о предоставлении открытой лицензии на объекты патентного права	91	95	106
Договоры залога исключительного права на объекты патентного права	13	9	13

По лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах (ст. 1367 ГК РФ). Аналогичное определение дается в отношении лицензионного договора о предоставлении права на использование селекционного достижения (ст. 1428 ГК РФ), топологии интегральной микросхемы (ст. 1459 ГК РФ).

Существенными условиями перечисленных лицензионных договоров являются условия:

- о предмете договора (п. 1 ст. 432, подп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ), который включает в себя предоставление права на конкретный объект, в том числе путем указания номера и даты выдачи патента, свидетельства на топологию;

- способах использования (подп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ). При указании конкретных способов использования объектов патентных прав стороны могут включить в лицензионный договор условия о количестве производимой с использованием объектов патентных прав продукции, количестве продаваемых семян, выращенного поголовья скота;

- размере вознаграждения либо о безвозмездном характере договора (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Как и другие лицензионные договоры, договор о предоставлении права на селекционное достижение, объект патентного права, топологию интегральной микросхемы, если в нем прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере

вознаграждения или о порядке его определения, в силу абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ считается незаключенным (п. 13.6 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.).

Вознаграждение по возмездному лицензионному договору выплачивается за предоставление права использования объекта патентных прав (п. 13.7 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.).

В качестве **лицензиара** выступает патентообладатель, обладатель исключительного права на топологию, который предоставляет право использования охраняемого объекта в соответствии с условиями лицензии. В качестве **лицензиата** выступает пользователь, который приобретает право использования охраняемого объекта в соответствии с условиями лицензии. Сторонами лицензионного договора могут быть граждане, юридические лица и публичные образования.

Лицензионные договоры о предоставлении права использования
топологии интегральной микросхемы

Согласно ст. 1459 ГК РФ **по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на топологию (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этой топологии в установленных договором пределах.**

Особенностью рассматриваемого лицензионного договора является то, что, если охраняемая топология была зарегистрирована, отчуждение и залог исключительного права на топологию, предоставление по договору права использования топологии, переход исключительного права на топологию без договора подлежат государственной регистрации в Роспатенте (ст. 1460 ГК РФ).

В лицензионном договоре могут быть предусмотрены следующие **способы использования топологии:**

- воспроизведение топологии в целом или ее части путем ее включения в интегральную микросхему или иным образом (если какая-то часть топологии не является оригинальной, то копирование этой части не будет нарушением права использования топологии). Воспроизведение топологии может заключаться в ее повторении полностью или частично на любом носителе;

- повторение топологии как в виде микросхемы, так и в виде чертежей. В то же время обычная фотография самого изделия - интегральной микросхемы вряд ли может рассматриваться как копирование топологии, поскольку такая фотография в подавляющем большинстве случаев несет недостаточный объем информации и не сполна отражает саму топологию;

- ввоз на территорию Российской Федерации, продажа и иное введение в гражданский оборот топологии, или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему.

Лицензионный договор является срочным. **Срок действия** лицензионного договора в целом зависит от срока действия исключительных прав, который применительно к топологиям интегральных микросхем имеет определенную специфику. Максимальный срок действия лицензионного договора ограничивается сроком действия исключительного права на топологию интегральной микросхемы, т.е. в пределах 10 лет. Несколько лиц, создавших топологию независимо друг от друга, могут одновременно обладать правами на нее, причем более позднее создание топологии влечет действие исключительных прав на них только на срок, который остался до конца действия права первого создателя (п. 3 ст. 1457 ГК РФ).

Лицензионный договор о предоставлении права использования
секрета производства (ноу-хау)

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (п. 1 ст. 1469 ГК РФ).

Как уже отмечалось, секрет производства (ноу-хау) можно рассматривать в качестве объекта исключительного права лишь условно. По существу, на данный объект распространяется режим фактической монополии разработчика данной информации, которая имеет ценность до тех пор, пока является недоступной и неизвестной другим лицам. В отличие от лицензионных договоров в отношении других объектов интеллектуальных прав смысл лицензионных договоров, объектом которых является секрет производства (ноу-хау), состоит в передаче информации. Предоставление прав в отношении способов использования по лицензионному договору без раскрытия сущности секрета производства (ноу-хау) не имеет значения, поскольку для пользователя ценность представляет именно неизвестность информации и возможность получения дохода при ее использовании.

Согласно п. 2 ст. 1469 ГК РФ лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. В случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок. Кроме того, **срок действия** лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства ограничен действием фактической монополии.

В том случае, если информация становится известной третьим лицам, теряется смысл договора. Если секрет производства перестает быть конфиденциальной информацией по вине ее приобретателя, возможно взыскание причиненных убытков, а также применение иных предусмотренных договором санкций.

В научной литературе высказывалось мнение, что в целях сохранения конфиденциальности информации необходимо предусмотреть обязанность сторон не только не разглашать указанную информацию, но и не передавать сведения по наследству ^{<1>}. Однако такое положение договора ограничивает правоспособность граждан в части наследования имущества и в соответствии с п. 3 ст. 22 ГК РФ является ничтожным.

<1> Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М., 1984. С. 134.

§ 4. Принудительное лицензирование и открытые лицензии

Наряду с исключительными, неисключительными, смешанными, полными, единственными лицензиями объекты патентного права, селекционные достижения могут быть предметом предоставления на основании открытой, принудительной и других лицензий.

Принудительные лицензии представляют собой одно из исключений из общего принципа свободы договора. В части четвертой ГК РФ принудительные лицензии предусмотрены для изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений. Во всех этих случаях между правообладателем и пользователем заключается лицензионный договор, но помимо воли правообладателя. Отсутствие его воли восполняется решением суда.

Принудительная лицензия в области патентного права предоставляется при наличии следующих оснований (ст. 1362 ГК РФ):

- изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента;

- факт неиспользования приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке;

- инициатором является любое лицо, желающее и готовое использовать такие объекты патентного права;

- патентообладатель отказывается от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике.

Решение о выдаче принудительной лицензии принимает суд.

При выдаче принудительных лицензий важное значение имеют **гарантии для правообладателя**, а именно:

- вид лицензии - неисключительная;

- принудительная лицензия не может быть безвозмездной, за некоторыми исключениями;

- если патентообладатель докажет, что неиспользование или недостаточное использование им объекта патентного права обусловлено уважительными причинами, принудительная лицензия не предоставляется;

- законодательством предусмотрено право на получение соответствующей компенсации патентообладателем (например, согласно ст. 1362 ГК РФ суммарный размер платежей по принудительной лицензии, выданной в связи со злоупотреблением патентообладателем исключительными правами, должен быть установлен не ниже, чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах);

- возможность прекращения принудительной лицензии, выданной при злоупотреблении правообладателем исключительным правом, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение маловероятно.

Другим основанием принудительного лицензирования в сфере патентного права является патентование **зависимого изобретения**. Данный вид лицензирования не распространяется на промышленные образцы, а заявителем может быть лишь обладатель исключительного права на изобретение. Основанием для принудительного лицензирования является невозможность патентообладателем использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретения или полезные модели. Необходимым условием является отказ обладателя первого патента от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике.

Особый режим применяется для **технологии полупроводников**. Принудительные лицензии допускаются исключительно для их некоммерческого использования в государственных, общественных и иных публичных интересах или для изменения положения, которое в установленном порядке признано нарушающим требования антимонопольного законодательства Российской Федерации (абз. 4 п. 1 ст. 1362 ГК РФ).

Принудительные лицензии в отношении селекционных достижений предусмотрены ст. 1423 ГК РФ. Их цель - создание условий для максимального использования новых сортов растений и животных. В отличие от изобретений, полезных моделей и промышленных образцов для получения принудительной лицензии нет необходимости доказывать неиспользование или недостаточное использование селекционного достижения.

Принудительная лицензия на селекционные достижения выдается при наличии следующих **оснований**:

- а) заявление о выдаче принудительной лицензии поступило по истечении трех лет с даты выдачи патента;

- б) патентообладатель отказал заявителю в праве производить или реализовывать семена, племенной материал или не готов предоставить такое право.

Предмет принудительной лицензии на селекционные достижения, в отличие от объектов патентного права, определен ГК РФ более узко. Это лишь производство или реализация семян или племенного материала на территории Российской Федерации. Пределы использования селекционного достижения не только определены качественно, но и должны быть явным образом ограничены количественно;

- в) отсутствуют уважительные причины, препятствующие патентообладателю предоставить

заявителю право на использование его селекционного достижения;

г) реальная техническая и физическая готовность лица использовать селекционное достижение. В литературе отмечается, что "требовать принудительной лицензии вправе любое лицо, желающее и готовое использовать селекционное достижение. В данном случае имеется в виду именно реальная техническая, физическая готовность - наличие необходимых посевных площадей, производственных мощностей, оборудования, подготовленного персонала, в крайнем случае - наличие необходимых финансовых ресурсов и предварительных договоренностей с поставщиками и подрядчиками" <1>.

<1> См.: комментарий к ст. 1423 ГК РФ в кн.: Право на селекционное достижение: Постатейный комментарий главы 73 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010.

Порядок предоставления принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения или полезной модели обладателя первого патента - **судебный**.

Условия предоставления лицензии, указанные истцом, должны включать в себя объем использования объекта, размер, порядок и сроки платежей. Кроме того, в исковом заявлении должно быть обосновано, что зависимое изобретение (полезная модель) представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента. Полученное по этой лицензии право использования изобретения не может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента.

В соответствии с п. 18 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., принимая решение о предоставлении лицу права использования результата интеллектуальной деятельности, суд должен в резолютивной части решения указать условия лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. Предполагаемые условия предоставления такой лицензии должны быть приведены в исковом требовании (п. 1 ст. 1362 и п. 1 ст. 1423 ГК РФ). Суд же, установив право требовать предоставления принудительной лицензии, рассматривает имеющиеся разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии.

В отличие от обычной лицензии, когда лицензиар может при нарушении лицензиатом обязанности по выплате лицензионного вознаграждения отказаться от договора (п. 4 ст. 1237 ГК РФ), по принудительной лицензии такое право у лицензиара отсутствует. Расторжение в этом случае возможно по решению суда.

Прекращение принудительных лицензий производится в судебном порядке по требованию лицензиара.

Принудительная лицензия в отношении секретного изобретения, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) не предоставляется.

Как и в отношении других охраняемых объектов, применительно к топологиям предусматривается выдача **обязательных лицензий**. Вашингтонский договор 1989 г. по интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем (не вступил в силу, но его положения используются в ТРИПС) предусматривает принудительную лицензию для охраны национальной цели, рассматриваемой в качестве жизненно важной, на возмездной основе. Любая недобровольная лицензия выдается в судебном порядке и отзывается, когда условия ее предоставления отпадают.

Обязательная лицензия (п. 1 ст. 1462 ГК РФ) предоставляется заказчику в отношении топологии интегральной микросхемы, созданной по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, исключительное право на которую принадлежит исполнителю. Лицензия выдается на условиях неисключительности и безвозмездности. Аналогичное право имеет исполнитель, если исключительное право на созданную им топологию ему не принадлежит.

В отношении топологий интегральных микросхем не предусмотрены открытые лицензии.

Открытая лицензия

ГК РФ предусматривает механизм заключения договора неисключительной лицензии с любым лицом, изъявившим желание использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение (ст. ст. 1368, 1429 ГК РФ).

Условия лицензионного договора предусматриваются в заявлении патентообладателя, поданном в Роспатент.

Ранее, согласно п. 2 ст. 13 Патентного закона, лицо, изъявившее желание использовать запатентованный объект, было обязано заключить с патентообладателем **договор о платежах**, который не являлся лицензионным <1>.

<1> Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса РФ (постатейный). 4-е электронное изд., перераб. и доп. // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

Термин "**открытая лицензия**" используется не применительно к особому виду лицензионного договора, а в отношении **публичного заявления патентообладателя о возможности предоставления любому лицу права использования объекта патентного права, селекционного достижения**.

Дискуссия. В отличие от открытой лицензии в авторском праве (п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ), которая представляет собой такой лицензионный договор, который заключается в упрощенном порядке, открытая лицензия в патентном праве представляет собой не самостоятельный вид лицензионного договора, а публичную оферту, так как должна содержать все существенные условия лицензионного договора.

В науке распространено мнение, что данное предложение является приглашением делать оферту <1>, что вполне убедительно, поскольку в ответ на предложение заинтересованного лица заключить договор должны быть совершены действия патентообладателем по заключению договора. Для патентообладателя заключение лицензионного договора в этом случае является обязательным (ст. 445 ГК РФ). Договор будет считаться заключенным не с момента получения патентообладателем заявления третьего лица о заключении договора, а с момента совершения акцепта патентообладателем.

<1> Матвеев А.Г. Создание правовых основ так называемых свободных лицензий в Гражданском кодексе Российской Федерации // Вестник Пермского ун-та. Сер. Юридические науки. 2014. N 3. С. 125 - 135.

Разными являются и объекты, права на которые предоставляются по лицензионным договорам в сфере авторского и патентного права.

Открытую лицензию необходимо **отличать от публичного предложения заключить договор об отчуждении патента на изобретение** (ст. 1366 ГК РФ) прежде всего по субъектно-объектному составу правоотношений и по последствиям таких действий. Заявление об открытой лицензии может быть подано в отношении не только изобретений, но и полезных моделей и промышленных образцов. Подача заявления об открытой лицензии освобождает патентообладателя от уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе на 50%. Лицензионный договор может быть заключен с любым лицом, включая иностранных физических лиц, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, а договор об отчуждении патента - только с гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом.

Если патентообладатель в течение двух лет со дня публикации сведений об открытой лицензии не получал предложений о заключении лицензионного договора, он может подать ходатайство об отзыве своего заявления об открытой лицензии. В этом случае патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии.

Вопросы по теме

1. Какими видами договоров оформляют отношения по созданию результатов интеллектуальной деятельности, в которых охраняется содержание?
2. Каков порядок распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые получены по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ?
3. Какими способами изобретатель вправе распорядиться правами на созданный им результат интеллектуальной деятельности?
4. Какие виды лицензионных договоров опосредуют предоставление прав на изобретения и другие объекты патентного права?
5. В чем состоят особенности открытой лицензии на объекты патентного права и селекционные достижения? Привести примеры разных точек зрения.
6. Какие виды и особенности принудительных лицензий в отношении объектов патентного права и селекционных достижений предусмотрены российским законодательством?

Рекомендуемая литература

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М.: Статут, 2002. Кн. 3. Договоры о выполнении работ и оказании услуг (СПС "КонсультантПлюс").

Гаврилов Э.П. Комментарий к нормам главы 38 ГК РФ // Патенты и лицензии. 2005. N 9, 10 (СПС "КонсультантПлюс").

Гражданский кодекс Российской Федерации. Патентное право. Право на селекционные достижения: Постатейный комментарий к главам 72 и 73 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015.

Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса РФ (постатейный). 4-е электронное изд., перераб. и доп. // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла ("ноу-хау"). Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей // Вестник ВАС РФ. 2001. N 7, 8 (СПС "КонсультантПлюс").

Патентное право: Постатейный комментарий главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010.

Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011.

Право интеллектуальной собственности: Учебник. Т. 1. Общие положения / Под ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017.

Право на селекционное достижение: Постатейный комментарий главы 73 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010.

Рузакова О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Учебно-практич. пособие для магистров. М.: Проспект, 2017.

Рузакова О.А. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Экзамен, 2007.

Рузакова О.А. Система договоров о создании идеальных объектов и использовании исключительных прав на них. М.: Легиста, 2006.

Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М.: Прогресс, 1976.

Глава 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Общие положения

В соответствии со ст. 1345 ГК РФ исключительное право и право авторства по общему правилу принадлежат автору изобретения, полезной модели, промышленного образца. В жизни достаточно часто возникают ситуации, когда к созданию изобретения, полезной модели или промышленного образца тем или иным образом причастен не только сам автор, но и иное лицо. Эта причастность может выражаться в том, что указанное лицо является стороной договора, при исполнении которого впоследствии был создан результат интеллектуальной деятельности.

Защита интересов причастных к созданию результатов творческого труда лиц обеспечивается законом, в частности эти лица могут участвовать в распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по названным выше договорам, т.е. определять субъекта указанных прав. В некоторых случаях патентные права распределяются между несколькими лицами <1>.

<1> Вопросы распределения прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности были, в частности, предметом рассмотрения на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (ноябрь 2017 г.). См.: Информационная справка, подготовленная по результатам обобщения практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда РФ, по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса РФ о служебных результатах интеллектуальной деятельности (далее - Информационная справка НКС Суда по интеллектуальным правам) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. N 18. С. 39 - 44.

Право авторства - это личное неимущественное право, которое не подлежит отчуждению и передаче (п. 2 ст. 1228, ст. 1356 ГК РФ). Оно всегда возникает только у автора результата интеллектуальной деятельности и в течение всего срока существования принадлежит лишь ему. Право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец также может возникнуть только у автора, потому вопрос о распределении интеллектуальных прав во всех случаях возникает только применительно к праву на получение патента и исключительному праву на результат интеллектуальной деятельности.

Специальные правила, предусматривающие порядок распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотрены для случаев, когда заключен:

- **трудовой договор** между автором-работником и его работодателем (ст. 1370 ГК РФ);
- **договор, который прямо не предусматривал создание** результата творческого труда, однако по тем или иным причинам при исполнении этого договора он был создан (ст. 1371 ГК РФ);
- **договор на выполнение работ по созданию** результата интеллектуальной деятельности (ст. 1372 ГК РФ);
- **государственный контракт** (ст. 1373 ГК РФ).

Изобретение, полезная модель, промышленный образец могут создаваться и при исполнении **иных договоров**. Примером такого договора может служить простое товарищество. Данный договор не предусматривает разделения сторон на "исполнителей" и "заказчиков", поэтому не подпадает под регулирование, установленное ст. ст. 1371 и 1372 ГК РФ. Специальное регулирование распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении таких договоров, не установлено вообще. При создании результата интеллектуальной деятельности стороны договора простого товарищества в силу принципа свободы договора вправе любым способом распределить патентные права на созданные результаты.

§ 2. Служебное изобретение, служебная полезная модель,

служебный промышленный образец

Результат интеллектуальной деятельности может быть создан гражданином при выполнении им своих обязанностей по трудовому договору. В таком случае патентные права могут возникнуть у **работодателя автора** в связи с созданием его работником-автором **служебного** изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Служебными называют результаты интеллектуальной деятельности, которые созданы автором-работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п. 1 ст. 1370 ГК РФ).

Выполнение задания работодателя может являться основанием создания именно **служебного** результата интеллектуальной деятельности только в том случае, если это задание "входит в пределы трудовых обязанностей работника" <1>. Для признания служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника, содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию именно такого результата. Достаточно лишь, чтобы деятельность работника по созданию результата творческого труда укладывалась в его трудовые функции <2>.

<1> См.: абз. 3 п. 39.1 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. Такое уточнение высшими судами нормы п. 1 ст. 1370 ГК РФ сводит основания создания служебного результата интеллектуальной деятельности к следующему: факт его создания работником в связи с выполнением трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания работодателя.

<2> См., например: Постановление Президиума СИП от 9 декабря 2016 г. N C01-952/2016 по делу N СИП-17/2016 // СПС "КонсультантПлюс".

При решении вопроса о том, является ли созданный работником объект патентного права служебным, во внимание могут быть приняты следующие критерии:

- соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект;

- пределы трудовых обязанностей работника <1>;

<1> См. п. 39.1 совместного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (СПС "КонсультантПлюс").

- место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов;

- источник оборудования и средств, использованных для их создания; возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект;

- цель создания патентоспособного объекта; последующее поведение работника и работодателя;

- составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке объектов в порядке исполнения трудовых обязанностей <1>.

<1> См.: Постановления президиума СИП от 7 августа 2015 г. по делу N СИП-253/2013 (Определением ВС РФ от 7 декабря 2015 г. N 300-ЭС15-15213 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ); от 15 марта 2016 г. по делу N СИП-818/2014 (Определением ВС РФ от 7 июля 2016 г. N 300-ЭС16-7077 отказано

в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ); от 16 мая 2016 г. по делу N СИП-167/2015 (СПС "КонсультантПлюс").

Согласно ст. 15 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) трудовые отношения - это отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

В силу ст. 16 ТК РФ трудовые отношения между работником и работодателем могут возникнуть на основании трудового договора или фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Так, в одном из дел судом сделан вывод о том, что изобретение не является служебным, поскольку оно создано студентом при отсутствии между сторонами на момент его создания трудовых отношений <1>. Поскольку отношения образовательной организации и студента при его обучении не являются трудовыми, то и созданные студентами в рамках обучения объекты патентного права не могут считаться служебными.

<1> См.: Постановление президиума СИП от 30 мая 2016 г. по делу N СИП-544/2015 // СПС "КонсультантПлюс".

В то же время если студент во время обучения привлекается к осуществлению научной, исследовательской и иной аналогичной деятельности образовательной организации, это может свидетельствовать о фактическом допуске студента к осуществлению трудовой функции согласно ч. 3 ст. 16 ТК РФ. В таком случае созданный с участием этого студента объект патентного права может быть признан служебным с учетом критериев, отмеченных выше.

Служебный результат интеллектуальной деятельности может быть создан работником, выполняющим работу по совместительству. В случае спора между работодателями относительно того, кому принадлежит право на получение патента, исследуется, у кого из работодателей в рамках выполнения задания или трудовых обязанностей работник создал спорный объект.

Исходя из ст. 1370 ГК РФ служебный объект патентного права создается работником в период нахождения в трудовых отношениях. При этом в силу ст. 60.1 ТК РФ работник может заключать трудовые договоры с несколькими работодателями (внешнее совместительство).

В судебной практике отмечается, что поскольку ст. 1370 ГК РФ не указывает на то, что создание служебного объекта патентного права возможно только по основному месту работы, то он может быть создан также при работе по совместительству <1>.

<1> Постановление президиума СИП от 17 апреля 2017 г. по делу N СИП-289/2016 // СПС "КонсультантПлюс".

Если два работодателя (по основному месту работы и совместительству) ссылаются на то, что объект патентного права создан работником при выполнении трудовых обязанностей или задания именно у них, то исследуется, у кого из работодателей был создан данный объект, с учетом указанных выше критериев.

Результат интеллектуальной деятельности, созданный лишь с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением работником

своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не является служебным, и соответствующие права на него первоначально возникают на общих основаниях (п. 5 ст. 1370 ГК РФ).

Право авторства на служебный результат интеллектуальной деятельности принадлежит работникам (авторам), в то время как исключительное право на них, право на получение патента, если иное не предусмотрено договором, принадлежат работодателю (п. 3 ст. 1370 ГК РФ). Данная норма является диспозитивной: закон допускает возможность предусмотреть в трудовом или гражданско-правовом договоре между автором и работодателем иное распределение прав <1>.

<1> При распределении прав по основаниям, предусмотренным ст. ст. 1370 и 1371 ГК РФ, перечень лиц, которым могут быть предоставлены права, не установлен. Законодатель в названных случаях ограничивается фразой "если договором не предусмотрено иное". В связи с этим возникает вопрос о возможности установить в соответствующих договорах, что патентные права на созданный результат интеллектуальной деятельности возникают у третьего лица. Представляется, что в силу договоров, предусмотренных указанными статьями, патентные права могут возникнуть непосредственно у третьего лица (т.е. не у исполнителя (работника) и не у заказчика (работодателя)), если оно является третьей стороной этого договора или каким-либо иным образом изъявляет свою волю на "принятие" права.

Автор-работник обязан письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого служебного результата творческого труда, в отношении которого возможна правовая охрана. Уведомление должно содержать достаточно информации для последующей идентификации изобретения.

Приоритет, отдаваемый законом работодателю, объясняется тем, что именно он несет денежные, технические и иные материальные расходы на создание служебного результата интеллектуальной деятельности <1>.

<1> См. абз. 1 п. 2.2 Определения КС РФ от 5 марта 2014 г. N 504-О (СПС "КонсультантПлюс").

Аналогичные идеи высказывались еще в дореволюционной юридической науке. Так, русский цивилист А.А. Пиленко при определении лица, получающего право на служебный результат интеллектуальной деятельности, предлагал обращать внимание на цель, которую преследовал работодатель, нанимая работника: "Если это изобретение есть ничтожное улучшение, то можно презюмировать, что даже и чернорабочий N. обязан был, **в пределах своих функций** (выделено нами. - **Примеч. авт.**), сделать его в пользу хозяина. Если же изобретение касается целой части производства, то не только **[чернорабочий] K.**, но даже и **[подмастерье] С.** или **[мастер] В.** могут, сделав его, присвоить его себе, доказывая, что они не нанимались революционировать целую отрасль производства". Однако же **инженер А.** уже должен будет предоставить результат интеллектуальной деятельности в распоряжение нанимателя, поскольку он, "очевидно, нанимается не только для того, чтобы расчерчивать эскизы по указаниям нанимателя" <1>. Подобный подход прослеживается и в регулировании соответствующих отношений в зарубежных странах: при определении лица, которому по общему правилу принадлежат права на служебный результат творческого труда, во главу угла ставится факт исполнения или неисполнения работником своих должностных обязанностей (функций) <2>.

<1> Пиленко А.А. Право изобретателя. 2-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2005. С. 394 - 395.

<2> См., например: Добрынин В.О. Особенности правового регулирования служебных изобретений: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 73 - 86.

Дискуссия. Принадлежат ли права работодателю с самого начала, или же они первоначально возникают у работника и только затем переходят работодателю? Существуют теории первичного и вторичного приобретения работодателем прав <1>. Сторонники позиции, признающей, что первоначальным правообладателем является автор, основываются на том, что на основании п. 2

ст. 1345 ГК РФ исключительное право всегда возникает у автора и в случае заключения цепочки договоров (трудовой договор - договор подряда с конечным заказчиком <2>) право переходит сначала от автора к его работодателю, а затем от работодателя (исполнителя) к заказчику <3>.

<1> См., например: Казьмина С.А. Служебные изобретения: конфликт и баланс интересов (система правовой охраны изобретений на предприятии). М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2010. С. 23 - 24.

<2> Подробнее о таких договорах см. ниже.

<3> См., например: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / В.О. Калятин, О.М. Козырь, А.Д. Корчагин и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2009 // СПС "КонсультантПлюс"; Витко В.С. Договоры заказа на создание произведений. М.: Статут, 2016 // СПС "КонсультантПлюс". В указанных работах приведенные аргументы высказываются в отношении п. 1 ст. 1296 ГК РФ, однако, как представляется, логика авторов может быть распространена и на толкование п. 2 ст. 1345 ГК РФ.

Сторонники противоположной позиции исходят из того, что законодатель использовал именно термин "принадлежит", а не "переходит", что свидетельствует о его намерении подчеркнуть, что работодатель является первоначальным обладателем права. Кажущееся противоречие с п. 2 ст. 1345 ГК РФ объясняется тем, что норма о служебных результатах интеллектуальной деятельности является специальной по отношению к общей норме о правах автора и, таким образом, отменяет ее <1>. Аналогичная позиция встречается и в судебной практике <2>. Конституционный Суд РФ также назвал п. 3 ст. 1370 ГК РФ изъятием из правила п. 3 ст. 1228 ГК РФ (и, соответственно, из правила п. 2 ст. 1345 ГК РФ) <3>.

<1> См., например: Трофимов С.В. Правовое регулирование налогообложения оборота имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности: Монография // СПС "КонсультантПлюс".

<2> Постановление Президиума СИП от 6 марта 2017 г. N C01-1189/2016 по делу N СИП-423/2016 // СПС "КонсультантПлюс".

<3> Определение КС РФ от 28 мая 2013 г. N 876-О // СПС "КонсультантПлюс".

В судебной практике отмечается, что объект патентного права, созданный **руководителем организации**, может быть признан служебным и при отсутствии задания на его создание.

Так, наличие в трудовом договоре и должностной инструкции описания обязанностей руководителя лишь в обобщенном виде не препятствует признанию созданного им объекта патентного права служебным, поскольку руководитель является сотрудником работодателя, уполномоченным давать такие задания, в том числе себе <1>.

<1> Решения СИП от 25 января 2016 г. по делу N СИП-460/2015; от 2 февраля 2016 г. по делу N СИП-462/2015 // СПС "КонсультантПлюс".

Судебная практика исходит из того, что признание авторства руководителя возможно только при наличии его творческого вклада, при этом отсутствие квалификации и специальных знаний само по себе не препятствует такому признанию (но может учитываться при оценке наличия или отсутствия творческого вклада).

В то же время предоставление руководителем в суд служебного задания также само по себе не дает основания для вывода о служебном характере объекта патентного права, поскольку руководитель имеет фактическую возможность составлять любые необходимые ему документы в подтверждение своей правовой позиции и по своему усмотрению определять содержание этих документов <1>.

<1> Решение СИП от 25 мая 2016 г. по делу N СИП-648/2015 // СПС "КонсультантПлюс".

Трудовые обязанности руководителя, как правило, отражаются в договоре и (или) должностной инструкции в обобщенном виде. Тем не менее это не препятствует признанию объекта патентного права служебным <1>.

<1> Информационная справка НКС Суда по интеллектуальным правам // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. N 18. С. 45.

С учетом п. 1 ст. 1228 ГК РФ выполнение руководителем лишь административных функций при отсутствии творческого вклада в создание объекта не дает основания для признания его авторства. При этом отсутствие квалификации и специальных знаний у руководителя не препятствует признанию его творческого вклада <1>.

<1> См. абз. 3 п. 3 Постановления Пленума ВС СССР от 15 ноября 1984 г. N 22 "О применении судами законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с открытиями, изобретениями, рационализаторскими предложениями и промышленными образцами" (СПС "КонсультантПлюс").

Несмотря на то что работодатель получает приоритет при распределении прав на служебный результат интеллектуальной деятельности, законодатель уделяет повышенное внимание защите интересов автора служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца. Это связано с тем, что, во-первых, автор является слабой стороной в отношениях со своим работодателем, а во-вторых, именно автор является создателем служебного результата творческого труда.

Закон устанавливает для работодателя пресекательный срок, равный четырем месяцам со дня уведомления работником работодателя о создании результата интеллектуальной деятельности (абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ). В течение указанного срока работодатель может:

- подать заявку на выдачу патента на соответствующее служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или

- передать право на получение патента на соответствующий результат другому лицу, или

- сообщить автору о сохранении информации о соответствующем результате в тайне <1>.

<1> Таким образом, именно работодатель по умолчанию получает право выбрать способ охраны и использования результата интеллектуальной деятельности (инициировать получение патента, оставить результат творческого труда в тайне и т.п.). См., например: Определение КС РФ от 5 марта 2014 г. N 504-О // СПС "КонсультантПлюс".

Если работодатель до окончания пресекательного срока не совершит одно из названных действий, право на получение патента возвращается работнику. В таком случае работодатель в течение срока действия патента получает право использования служебного результата интеллектуальной деятельности в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения. Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом. Цель введения пресекательного срока - обеспечить своевременное получение автором вознаграждения <1>, а также не допустить неполучение патента вовсе.

<1> См.: абз. 2 п. 2.2 Определения КС РФ от 5 марта 2014 г. N 504-О (СПС "КонсультантПлюс").

Еще одним проявлением принципа защиты интересов автора-работника является предоставление ему права на вознаграждение, упомянутого в п. 3 ст. 1345 ГК РФ. Автор наделяется названным правом, если на основании договора исключительное право и право на получение патента принадлежат работодателю и работодатель до истечения указанного выше пресекательного срока:

- подаст заявку на выдачу патента и получит патент, или
- подаст заявку на выдачу патента и не получит патент по зависящим от работодателя причинам, или
- передаст право на получение патента другому лицу, или
- примет решение о сохранении информации о результате творческого труда в тайне и сообщит об этом работнику-автору.

В случае подачи работодателем заявки на выдачу патента право на вознаграждение возникает у автора только после получения или неполучения по названным основаниям патента работодателем. Размер вознаграждения, право на которое возникает у работника, а также условия и порядок его выплаты определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом.

Право работника на вознаграждение, как и договор, из которого оно вытекает, являются по своей природе гражданско-правовыми, а не трудовыми <1>. Одно из следствий такой квалификации заключается в том, что право на вознаграждение переходит наследникам работника (абз. 5 п. 4 ст. 1370 ГК РФ).

<1> См.: подп. "в" п. 91 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" (СПС "КонсультантПлюс").

Право на вознаграждение, предоставляемое автору в соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ, аналогично праву на вознаграждение, упомянутому в абз. 2 того же пункта. Исползованный в абз. 2 термин "патентообладатель", как представляется, следует толковать ограничительно и признавать указанное право только за автором <1>. И наоборот: обязанность выплачивать вознаграждение на основании как абз. 2, так и абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ возникает только у работодателя автора.

<1> Иное толкование противоречило бы смыслу соответствующих правоотношений, которые направлены на защиту интересов именно автора-работника. См., например: Гаврилов Э. Комментарий к Постановлению Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Хозяйство и право. 2009. N 10. С. 19 - 44.

В судебной практике признается, что лицо, являвшееся работодателем автора на момент создания результата творческого труда, остается обязанным выплачивать вознаграждение, даже если оно передало (предоставило) третьему лицу принадлежащее ему право на результат интеллектуальной деятельности по договору об отчуждении права или по лицензионному договору. К иным лицам данная обязанность может перейти только в порядке **универсального** правопреемства (т.е. при реорганизации юридического лица или при наследовании <1>).

<1> См.: п. 51 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. (СПС "КонсультантПлюс").

Возможны случаи, когда работник создает результат интеллектуальной деятельности с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, однако это никак не связано с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Такой результат, как было указано выше, не является служебным, поэтому право на получение патента и исключительное право на него принадлежат работнику. Очевидно, что работодатель несет определенные издержки, однако не признается лицом, участвующим в распределении прав на созданный объект. Поэтому в такой ситуации работодатель вправе по своему выбору потребовать от работника (автора) (п. 5 ст. 1370 ГК РФ):

- предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата для собственных (т.е. работодателя) нужд на весь срок действия исключительного права либо

- возмещения расходов, понесенных работодателем в связи с созданием такого результата.

Правительством РФ были утверждены Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. Так, авторское вознаграждение выплачивается в случае:

- создания патентоохраняемого объекта (единовременная выплата в процентах от заработной платы);

- предоставления работодателем права использования служебного патентоохраняемого объекта лицензии иному субъекту (10% от суммы обусловленного лицензионным договором вознаграждения);

- передачи работодателем права на получение патента или отчуждение исключительного права на патентоохраняемый объект по договору иному лицу (15% предусмотренного договором вознаграждения);

- использования самим работодателем патентоохраняемого объекта (единовременная выплата в размере средней заработной платы) <1>.

<1> См.: Постановление Правительства РФ от 4 июня 2014 г. N 512 "Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы" // СПС "КонсультантПлюс".

Создание служебного результата интеллектуальной деятельности является единственным из перечисленных в § 4 гл. 72 ГК РФ случаев, для которого законодатель среди лиц, участвующих в распределении прав, называет автора. Во всех остальных случаях законодатель говорит об "исполнителе" или "подрядчике", которыми может быть как автор, так и иное лицо, например работодатель автора (в зависимости от того, кто является стороной соответствующего договора).

§ 3. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору

Под изобретением, полезной моделью или промышленным образцом, созданными при выполнении работ, законодатель понимает такие результаты, создание которых не предусматривалось соответствующим договором. В данном случае патентные права распределяются между **подрядчиком (исполнителем)** и **заказчиком** по этому договору.

По общему правилу право на получение патента и исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по договору или договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, принадлежат подрядчику (исполнителю) (п. 1 ст. 1371 ГК РФ).

Такое правило объясняется тем, что созданный при выполнении работ по договору результат не является непосредственной целью выполнения работ, а выступает лишь, например, средством ее достижения.

Договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком может быть предусмотрен иной способ распределения указанных прав (права может получить даже третье лицо).

Если же стороны не изменили для себя общее правило абз. 1 п. 1 ст. 1371 ГК РФ, заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданный результат интеллектуальной деятельности на условиях простой (неисключительной) лицензии. Закон ограничивает цели такого использования: результат может использоваться только в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор. Это право использования сохраняется у заказчика в течение всего срока действия патента.

Закон освобождает заказчика от обязанности выплачивать какое-либо вознаграждение за названное право.

Если подрядчик (исполнитель) произведет отчуждение права на получение патента или (после его получения) самого патента третьему лицу, право заказчика на использование результата творческого труда сохранится. Таким образом, названное право всегда следует за патентом, являясь неким обременением последнего.

Если подрядчик (исполнитель) и заказчик предусмотрели в договоре, что право на получение патента или исключительное право передается заказчику либо указанному им <1> третьему лицу, аналогичное право использования результата творческого труда возникает у подрядчика (исполнителя). Последний вправе использовать созданный объект для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, если договором не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1371 ГК РФ).

<1> То есть лицо, которому будут переданы права, определяется не соглашением сторон, а заказчиком единолично.

В судебной практике отмечается, что, если в рамках исполнения договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ создан патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, создание которого не было прямо предусмотрено договором, право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силу п. 1 ст. 1357, п. 1 ст. 1371 ГК РФ принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором между исполнителем и заказчиком не предусмотрено иное. В частности, заказчику может быть передано право на получение патента (ст. 772 ГК РФ) <1>.

<1> См.: п. 8 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (СПС "КонсультантПлюс").

Таким образом, законодатель предусмотрел некий баланс в положении подрядчика (исполнителя) и заказчика: если один получает право на получение патента или исключительное право, у второго возникает право на использование результата интеллектуальной деятельности в строго определенных целях на условиях лицензии.

§ 4. Промышленный образец, созданный по заказу

Создание результата интеллектуальной деятельности по заказу также является основанием для распределения прав между **подрядчиком (исполнителем)** <1> и **заказчиком**. В ст. 1372 ГК РФ, направленной на регулирование соответствующих отношений, из всех объектов патентных прав упоминается только промышленный образец.

<1> Несмотря на использование законодателем термина "подрядчик", в науке встречается критика

квалификации соответствующего договора как подрядного, поскольку договор подряда направлен на создание материального результата, в то время как по рассматриваемому заказу предполагается создание результата интеллектуальной деятельности, являющегося по своей природе нематериальным. См. обзор мнений по работе: Гринь Е.С. Правовая охрана авторских прав: Учеб. пособие для магистров. М.: Проспект, 2016 // СПС "КонсультантПлюс".

Это связано с традиционной точкой зрения о том, что изобретение и полезная модель в принципе не могут быть предметом заказа.

Так, В.А. Дозорцев подчеркивал, что в договоре можно предусмотреть лишь необходимость достижения определенного эффекта или показателей, а средства их достижения, которые как раз и составляют содержание изобретения, заранее определить и закрепить в договоре в качестве объекта невозможно. Более того, на этапе заключения договора невозможно быть уверенным даже в том, что изобретение может быть создано в принципе <1>. В.О. Калятин и Е.А. Павлова отмечают также, что по договору нельзя заказать создание изобретения или полезной модели, поскольку заранее невозможно быть уверенным в том, что разработанное решение еще неизвестно где-то в мире. Иными словами, до получения патента на изобретение или полезную модель (и тем более до их создания) невозможно знать, что соответствующий результат патентоспособен <2>.

<1> Дозорцев В.А. Творческий результат: система правообладателей // Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей / Исслед. центр частного права. М.: Статут, 2003. С. 277 - 337.

<2> Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014 // СПС "КонсультантПлюс".

При распределении прав на промышленный образец, созданный по заказу, законодатель руководствуется тем, что лицо, заказывая создание такого результата интеллектуальной деятельности, как правило, предполагает также и получение исключительного права на него с целью получения максимально широких полномочий по использованию результата работ. Поэтому по общему правилу, которое может быть изменено договором, право на получение патента и исключительное право на промышленный образец, созданный по заказу, принадлежат заказчику (п. 1 ст. 1372 ГК РФ).

Обеспечивая баланс интересов сторон, законодатель руководствуется теми же принципами, что и при распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по договору. Так, если заказчик в силу диспозитивной нормы получает право на получение патента и исключительное право, подрядчик (исполнитель), в свою очередь, получает право использовать такой результат для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента (также если договором не предусмотрено иное). И наоборот: если стороны предусмотрели в договоре, что право на получение патента и исключительное право на промышленный образец, созданный по заказу, принадлежат подрядчику (исполнителю), аналогичное право использования предоставляется заказчику. Последний будет вправе использовать промышленный образец на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор (п. п. 2 и 3 ст. 1372 ГК РФ).

§ 5. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту

Законодатель предусмотрел особое регулирование распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по государственному или муниципальному контракту <1>. Установление специального регулирования в этой сфере является продолжением линии по установлению специального регулирования заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов. Оно объясняется особой общественной значимостью гражданско-правовых отношений, одной из сторон

которых является государство или муниципальное образование, которые через государственного заказчика <2>, по сути, действуют от лица всех граждан Российской Федерации (или граждан, проживающих на территории соответствующего субъекта или муниципального образования).

<1> В дальнейшем для упрощения текста будут использоваться только термины "государственный контракт" и "государственный заказчик". Распространение написанного на муниципальные контракты и муниципальных заказчиков соответственно подразумевается.

<2> Следует различать государственного заказчика и публично-правовое образование. Государственный заказчик - это государственный орган или иной уполномоченный субъект, действующий от имени публично-правового образования (России, ее субъекта или муниципального образования). При этом патентные права могут возникнуть только у публично-правового образования, но не у государственного заказчика.

Общее правило о распределении патентных прав на результаты, созданные при выполнении работ по государственному контракту (п. 1 ст. 1373 ГК РФ), таково: право на получение патента и исключительное право на такие результаты интеллектуальной деятельности принадлежат подрядчику (организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт).

Приоритет исполнителя перед публичным образованием в данном случае может объясняться целым рядом причин. Во-первых, участвуя в хозяйственном обороте, государство не должно в качестве основной цели преследовать извлечение прибыли <1>. Патентообладатели вправе заключать лицензионные договоры или договор об отчуждении патента, тем самым получая прибыль от обладания патентом (лицензиат вправе заключать сублицензионные договоры лишь с разрешения правообладателя и только в установленных им пределах) <2>. Не ставя перед собой цель извлечения прибыли, государство вполне может удовлетвориться использованием результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензии. Во-вторых, предоставление исключительного права и права на получение патента исполнителю - это мощный стимул к развитию исполнителя и проведению дальнейших работ в соответствующей сфере. Наконец, в-третьих, во многих случаях государство как отдельный субъект гражданского права не имеет возможности (ресурсов) для использования результата творческого труда какими бы то ни было способами, кроме непосредственного применения продукта, в котором использован соответствующий результат, и (или) не планирует такое использование изначально.

<1> См.: Еременко В.И. О гражданско-правовых договорах в сфере промышленной собственности в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Адвокат. 2008. N 10. С. 95 - 101.

<2> Закрепленная же в п. 4 ст. 1373 ГК РФ обязанность патентообладателя предоставлять любому указанному государственным заказчиком лицу безвозмездную лицензию и вовсе делает указанное отличие чуть ли не единственным.

Общее правило о возникновении исключительного права и права на получение патента у исполнителя диспозитивно, и государственным контрактом может быть установлено иное распределение прав.

В п. 1 ст. 1373 ГК РФ прямо устанавливается закрытый перечень лиц, которым названные права могут быть предоставлены. В числе этих лиц указаны:

- исполнитель, которому права предоставляются по умолчанию, если государственным контрактом не установлено иное; и

- Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, от имени которых выступает государственный (муниципальный) заказчик.

Предусмотрены три возможных варианта распределения прав между названными субъектами: только исполнителю, только публично-правовому образованию или исполнителю и публично-правовому образованию совместно (для использования в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 1358 ГК РФ) <1>. Данная

норма являет собой пример повышенной защиты интересов государственного заказчика и публично-правового образования. Недопущение третьих лиц к первичному получению прав позволяет снизить риск недобросовестного поведения правообладателя и служит дополнительной гарантией исполнения обязанностей патентообладателя в отношении государственного заказчика. Кроме того, в ряде случаев обладание исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности иными лицами невозможно в связи с распространением на результат работ режима государственной тайны.

<1> Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. N 685 установлены основания, при наличии которых в государственном контракте должно содержаться положение о наделении только Российской Федерации исключительным правом и правом на получение патента. Названные нормы Постановления Правительства РФ сформулированы как обязанность государственного заказчика по внесению в государственный контракт соответствующих условий. В связи с этим, хотя формально они и не обязательны для исполнителя, фактически исполнителю следует учитывать данные нормы при участии в государственных закупках.

Если на основании закона и (или) государственного контракта публично-правовое образование не получает патент на созданный объект, у патентообладателя возникает обязанность по требованию государственного заказчика предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на соответствующий результат любому лицу, на которое укажет государственный заказчик.

Цели использования результата интеллектуальной деятельности в соответствии с такой лицензией определены законом: выполнение работ или осуществление поставок для государственных или муниципальных нужд (п. 4 ст. 1373 ГК РФ).

Верховный Суд РФ указывает, что заключение государственного контракта на выполнение работ по технической поддержке и сервисному обслуживанию информационной системы, разработанной по государственному заказу и принадлежащей государству, иным подрядчиком не свидетельствует о причинении тем самым ущерба исполнителю (разработчику) по первоначальному государственному контракту, во исполнение которого она разработана. Такое решение было основано также и на том, что разработчик не намеревался и не участвовал в открытых аукционах на право заключения государственных контрактов на выполнение данных работ <1>.

<1> Пункт 59 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г. // Бюллетень ВС РФ. 2015. N 11 (СПС "КонсультантПлюс").

Законодатель предусмотрел пресекательный срок в отношении права на получение патента, распределенного публично-правовому образованию (п. 2 ст. 1373 ГК РФ). Если в течение шести месяцев со дня письменного уведомления исполнителем государственного заказчика о создании патентоспособного результата интеллектуальной деятельности заказчик не подаст заявку на выдачу патента, право на получение патента переходит к исполнителю <1>.

<1> В силу Постановления Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. N 685 в государственные контракты должно включаться условие о том, что исключительное право и право на получение патента должно переходить к Российской Федерации в случае, если исполнитель не обеспечил до истечения шести месяцев после окончания работ по государственному контракту совершение действий, необходимых для признания за ним или приобретения им исключительных прав на результат. Таким образом, фактически право исполнителя на получение патента также ограничено пресекательным сроком.

При выполнении работ по государственному контракту исполнитель вступает в правоотношения не только с государственным заказчиком, но и со своим работником, который впоследствии станет автором созданного по государственному контракту результата. Общая схема договорных взаимоотношений может

быть и более сложной. Так, автор результата интеллектуальной деятельности может быть работником не исполнителя, а иной организации, которую исполнитель привлек по субподрядному договору. Более того, субподрядных договоров может быть несколько (субподрядные договоры могут быть как "одного уровня", так и образовывать "цепочку" договоров). Помимо этого исполнитель по государственному контракту может заключить с автором не трудовой, а гражданско-правовой субподрядный договор. Наконец, авторов может быть несколько (соавторы).

Права на результаты интеллектуальной деятельности распределяются вне зависимости от положений иных договоров, составляющих очерченную выше систему договорных связей, в том числе независимо от положений государственного контракта. В итоге возможна такая последовательность: после создания результата работником исполнителя права на этот объект в силу закона возникают у работодателя (он же исполнитель по государственному контракту), а затем в силу указания в государственном контракте эти права автоматически, мгновенно "переходят" к государственному заказчику <1>. При этом публично-правовое образование сможет получить права на результаты интеллектуальной деятельности только в том случае, если исполнитель обеспечит (в рамках своих правоотношений с работником) возникновение прав на результат, созданный по договору с работником, у себя. В ином случае распределение прав по государственному контракту не будет иметь юридического значения, поскольку ни одна из его сторон не будет являться хотя бы и номинальным, но обладателем патентных прав.

<1> Крупко С.И. Установление первичного обладателя исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в свете части IV Гражданского кодекса РФ // Государство и право. 2012. N 9. С. 44 - 51.

Именно поэтому законодатель предусматривает дополнительную защиту интересов публично-правового образования (п. 3 ст. 1373 ГК РФ). Если право на получение патента и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности на основании государственного контракта принадлежат последнему, исполнитель обязан обеспечить получение публично-правовым образованием этих прав. Для этого он должен обеспечить, чтобы по всем договорам, составляющим общую схему договорных связей, права на получение патента возникали у заказчиков (для трудового договора с автором - у работодателя). Таким образом, приобретая и (или) обеспечивая приобретение названными лицами патентных прав, исполнитель по государственному контракту обеспечит тем самым их возникновение у публично-правового образования.

У публично-правового образования в связи с приобретением права на получение патента и исключительного права на результат интеллектуальной деятельности могут возникнуть сложности. Например, когда по государственному контракту создается зависимое изобретение, полезная модель или промышленный образец (ст. 1358.1 ГК РФ). Использование созданного по такому государственному контракту результата невозможно без получения согласия на это обладателя патента на другой ("основной") результат интеллектуальной деятельности (п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ). Таким образом, закрепленная в п. 3 ст. 1373 ГК РФ обязанность исполнителя направлена в том числе на обеспечение публично-правовому образованию права использования результата интеллектуальной деятельности <1>.

<1> Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2. Обязательственное право (СПС "КонсультантПлюс").

Если патент на результат интеллектуальной деятельности принадлежит совместно исполнителю и публично-правовому образованию, государственный заказчик вправе предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на соответствующий объект третьему лицу в целях выполнения работ или осуществления поставок для государственных (муниципальных) нужд (п. 5 ст. 1373 ГК РФ). На это не требуется согласия исполнителя: государственному заказчику достаточно лишь уведомить его. Это исключение из общего правила о порядке распоряжения исключительным правом, принадлежащим совместно нескольким лицам (абз. 2 п. 3 ст. 1229 ГК РФ), установлено с целью защиты интересов публично-правового образования.

Еще одна мера защиты интересов обеих сторон государственного контракта предусмотрена в п. 6 ст. 1373 ГК РФ. Если исполнитель, получивший патент, примет решение о досрочном прекращении его действия, то он обязан уведомить об этом государственного заказчика и по его требованию передать патент на безвозмездной основе соответствующему публично-правовому образованию <1>. Аналогичное правило установлено для случая, когда патент получает Россия, ее субъект или муниципальное образование.

<1> См. об этом также: Постановление Президиума СИП от 16 марта 2018 г. N C01-21/2018 по делу N СИП-733/2016 // СПС "КонсультантПлюс".

Вопросы по теме

1. Какие критерии необходимы для признания результата интеллектуальной деятельности служебным?
2. Будет ли признан результат интеллектуальной деятельности служебным, если он создан работником не по основному месту работы, а по совместительству?
3. Каким образом распределяются права между работником и работодателем в случае создания служебного результата интеллектуальной деятельности?
4. Как распределяются права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по договору?
5. Раскройте правила о распределении патентных прав на результаты, созданные при выполнении работ по государственному контракту.

Рекомендуемая литература

Витко В.С. Договоры заказа на создание произведений. М.: Статут, 2016 (СПС "КонсультантПлюс").

Гринь Е.С. Правовая охрана авторских прав: Учеб. пособие для магистров. М.: Проспект, 2016 (СПС "КонсультантПлюс").

Добрынин В.О. Особенности правового регулирования служебных изобретений: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014.

Дозорцев В.А. Творческий результат: система правообладателей // Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей / Исслед. центр частного права. М.: Статут, 2003.

Казьмина С.А. Служебные изобретения: конфликт и баланс интересов (система правовой охраны изобретений на предприятии). М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2010. С. 23 - 24.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / В.О. Калятин, О.М. Козырь, А.Д. Корчагин и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2009 (СПС "КонсультантПлюс").

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Под ред. Е.А. Павловой. М.: Статут, 2018.

Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014 (СПС "КонсультантПлюс").

Пиленко А.А. Право изобретателя. 2-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2005. С. 394 - 395.

Глава 16. ЗАЩИТА ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

§ 1. Формы защиты патентных прав

Право на защиту является составной частью субъективных патентных прав. Эта защита обеспечивается посредством применения системы мер по признанию и восстановлению этих прав, предотвращению нарушений и применению мер реагирования в случае нарушения или оспаривания прав и законных интересов правообладателей.

Защита патентных прав осуществляется средствами гражданского, уголовного, административного права в порядке, установленном законом, с использованием установленных форм и процедур.

Под формой защиты права понимается порядок (процедура) реализации способов защиты. Выделяют юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты.

Неюрисдикционные формы защиты не предполагают обращения правообладателя за содействием к компетентным государственным органам. К таким формам могут быть отнесены меры самозащиты права и меры оперативного воздействия. В частности, к мерам оперативного воздействия могут быть отнесены такие меры, как направление нарушителю требования о прекращении незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, направление претензии нарушителю о возмещении убытков, причиненных нарушением.

В случае использования юрисдикционных форм защиты лицо, чьи права и законные интересы нарушены или оспариваются, обращается к государственным (суд, исполнительный государственный орган) или иным компетентным органам (например, в третейский суд), которые уполномочены на принятие соответствующих принудительных мер.

Юрисдикционная форма защиты реализуется в рамках общего - судебного и специального административного порядка.

Судебный порядок защиты интеллектуальных прав. По общему правилу защита патентных прав осуществляется в судебном порядке.

В зависимости от субъектов и характера спора защита может осуществляться в **судах общей юрисдикции или арбитражных судах**.

Если иное прямо не предусмотрено законом, **арбитражные суды** рассматривают споры при соблюдении двух условий (ст. 27 АПК РФ):

- спор связан с осуществлением экономической деятельности;
- сторонами спора являются организации и индивидуальные предприниматели.

Если данные два условия не выполнены, то спор рассматривается в суде общей юрисдикции. Исключения из этого правила должны быть прямо предусмотрены в законе.

Так, **независимо от субъектного состава** рассматриваются споры, которые относятся к компетенции Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции <1>.

<1> Статья 43.4 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации".

Суд по интеллектуальным правам в качестве **суда первой инстанции**, в частности, рассматривает дела:

- об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в определенных сферах (патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии);

- дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе:

об оспаривании решений и действий Роспатента, Минсельхоза России (в частности, решений, вынесенных по результатам рассмотрения спора в административном порядке);

о признании патента недействительным, если не предусмотрен административный порядок оспаривания (например, об оспаривании патента в части неправильного указания автора);

об установлении патентообладателя.

Кроме того, Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции подсудны дела по требованиям о возмещении вреда, причиненного оспариваемым в данном Суде нормативным или ненормативным правовым актом, независимо от того, заявлялись данные требования одновременно с оспариванием соответствующего акта или отдельно <1>.

<1> См.: п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. N 60 "О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам" (Вестник ВАС РФ. 2012. N 12).

Обжалование вынесенных Судом по интеллектуальным правам как судом первой инстанции решений возможно в кассационном порядке также в Суде по интеллектуальным правам, который пересматривает их в составе президиума Суда.

Суд по интеллектуальным правам также пересматривает **в порядке кассации**:

- дела, которые рассмотрены им по первой инстанции; такие дела пересматриваются президиумом Суда по интеллектуальным правам; в апелляционной инстанции они не рассматриваются;

- дела о защите интеллектуальных прав, которые рассмотрены иными арбитражными судами; сюда относятся споры о нарушении прав в результате неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности, споры из договоров отчуждения исключительного права, лицензионных договоров, договоров концессии, дела о привлечении к административной ответственности за нарушение патентных прав; споры о праве преждепользования, споры о праве послепользования, споры о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели, промышленного образца, споры о размере, сроке и порядке выплаты компенсации между автором и работодателем, а также между патентообладателем и лицом, использовавшим изобретение в период временной правовой охраны, и т.д.

Обжалование актов, принятых Судом по интеллектуальным правам в качестве кассационной инстанции, возможно в Экономической коллегии Верховного Суда РФ.

Дела об установлении патентообладателя. Споры об установлении патентообладателя рассматриваются в судебном порядке путем оспаривания выданного патента в связи с указанием в нем в качестве патентообладателя, не являющегося таковым, либо без указания в качестве патентообладателя лица, являющегося таковым (подп. 2 ст. 1406, подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ).

Такие споры рассматриваются Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в порядке искового производства. Истцом по спору выступает лицо, претендующее на указание себя в качестве правообладателя, ответчиком - лицо (лица), указанное в патенте в качестве правообладателя.

Судебная практика. Подпунктом 2 п. 1 ст. 1406 ГК РФ предусмотрено, что споры об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя), т.е. споры о том, кому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, рассматриваются судом.

Пленум ВС РФ и ВАС РФ в Постановлении N 5/29 разъяснил, что при рассмотрении таких споров необходимо принимать во внимание, что согласно ст. 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой Роспатент выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом исходя из п. 1 ст. 1354 Кодекса именно патент удостоверяет исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

С учетом этого судами рассматриваются споры об установлении патентообладателя только в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели или промышленного образца (только после выдачи патента). Решение суда по такому спору является основанием для внесения Роспатентом соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений РФ, Государственный реестр полезных моделей РФ или Государственный реестр промышленных образцов РФ и выдачи нового патента <1>.

<1> См.: п. 48 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29.

Дела об авторстве на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Если спор об авторстве на указанные результаты интеллектуальной деятельности возник после выдачи патента, такой спор рассматривается в судебном порядке путем оспаривания патента в связи с указанием в нем в качестве автора лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо без указания в патенте в качестве автора лица, являющегося таковым (подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ). Такие дела рассматриваются Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в рамках искового производства.

Право авторства изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежит лицу, чьим творческим трудом создан результат интеллектуальной деятельности, с момента его создания. Поэтому споры об авторстве изобретения, полезной модели или промышленного образца могут быть рассмотрены судом и до выдачи патента, после подачи заявки.

В таком споре устанавливается, кто является автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, а следовательно, кому принадлежит право на получение патента. Данный спор подлежит рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Порядок использования технических и естественнонаучных знаний при рассмотрении споров. Рассмотрение патентных споров требует наличия специальных знаний в той или иной области науки и техники. Чтобы обеспечить возможность в судебном процессе получить необходимые сведения или разъяснения, закон предусматривает ряд возможностей.

Запрос Суда по интеллектуальным правам. Получение разъяснений, консультаций и выяснение профессионального мнения ученых и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими знаниями по существу разрешаемого спора, возможно посредством направления судом запроса, в котором Суд по интеллектуальным правам может ставить вопросы, требующие специальных знаний в области науки и техники, круг и содержание которых определяются судом.

Привлечение специалиста. Суд по интеллектуальным правам вправе привлекать специалистов - лиц, обладающих теоретическими и практическими знаниями по существу разрешаемого спора, для получения разъяснений, консультаций и выяснения их профессионального мнения. Специалист привлекается к участию в деле по инициативе суда.

Специалист в ходе судебного разбирательства без проведения специальных исследований дает суду пояснения. Специалист, в отличие от эксперта, не исследует какие-либо документы или материалы, не готовит заранее экспертное заключение по поставленным перед ним вопросам.

Консультация дается специалистом в устной форме в ходе ответа на вопросы суда. Суд по интеллектуальным правам может привлекать как стороннего специалиста, так и специалиста из советников, работающих в аппарате суда.

Специалисту выплачивается вознаграждение и возмещаются понесенные в связи с явкой в суд расходы; выплаты производятся из федерального бюджета.

Советники Суда по интеллектуальным правам. В аппарате Суда по интеллектуальным правам для целей изучения специальных вопросов, возникающих при рассмотрении конкретных дел, относящихся к компетенции суда, сформирована группа советников, обладающих квалификацией, соответствующей специализации суда.

Досудебный претензионный порядок урегулирования споров. Для некоторых категорий споров законом предусмотрен досудебный претензионный порядок урегулирования споров. Перед обращением в суд лицо должно направить участнику спора претензию и предложить мирное урегулирование спора.

В случае отказа в удовлетворении претензии или отсутствия ответа в течение установленного в законе срока лицо может обратиться в суд.

Если обязательный претензионный порядок не соблюден, судом такой спор не будет рассмотрен (в зависимости от момента обнаружения данного обстоятельства суд возвращает исковое заявление или оставляет его без рассмотрения на основании ст. ст. 129, 148 АПК РФ; возможно повторное обращение в суд после соблюдения претензионного порядка).

Обязательный досудебный порядок урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности предусмотрен законом (п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ) для случаев взыскания убытков или компенсации за нарушение патентных прав и прав на иные результаты интеллектуальной деятельности.

Досудебный претензионный порядок применяется, только когда истец и ответчик являются организациями и (или) индивидуальными предпринимателями и спор относится к компетенции арбитражного суда.

Отсутствие одного из обстоятельств, например, если одной из сторон спора является гражданин, устраняет необходимость соблюдения претензионного порядка.

Если спор возник из договора, то в договоре стороны также могут предусмотреть досудебный порядок урегулирования спора, который необходимо соблюдать.

В случае **уголовного нарушения** защита интеллектуальных прав может осуществляться с помощью правоохранительных органов и суда.

Возбуждение уголовных дел о нарушении интеллектуальных прав по ст. 147 УК РФ производится на основании заявления потерпевшего или его законного представителя. В исключительных случаях это возможно и при отсутствии такого заявления, например, если преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы (ст. ст. 20, 147 УПК РФ).

Предварительное расследование проводит Следственный комитет РФ. При наличии признаков уголовного правонарушения компетентный орган составляет обвинительное заключение или акт и передает дело прокурору для решения вопроса о передаче дела в суд. Решение о привлечении соответствующих лиц к уголовной ответственности принимает суд общей юрисдикции.

Административный (специальный) порядок защиты патентных прав. В случаях, предусмотренных законом, защита интеллектуальных прав осуществляется в административном порядке (п. 2 ст. 1248 ГК РФ).

Защита прав на такие объекты, как изобретения, полезные модели и промышленные образцы, осуществляется посредством обращения в Федеральный исполнительный орган по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В административном порядке оспариваются решения Роспатента:

- о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;

- отказе в выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
- признании заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец отозванной.

Указанные выше решения Роспатента могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в Федеральный исполнительный орган по интеллектуальной собственности (Роспатент) в течение установленного законом срока. Такие споры рассматриваются в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам <1>.

<1> Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам. Утверждены Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56.

В качестве заявителя возражения в течение срока действия патента может являться любое лицо, которому известно о несоответствии зарегистрированного объекта условиям их патентоспособности; о наличии в формуле изобретения или полезной модели или в описании промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели или в формуле изобретения или полезной модели либо на изображениях изделия; о выдаче патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий о последствиях совпадения дат приоритета.

После истечения срока действия патента с таким заявлением может обратиться заинтересованное лицо.

В отношении секретных изобретений возражения против принятого по заявке решения, а также против выдачи уполномоченным органом патента на такое изобретение рассматриваются этим уполномоченным органом. Решения, вынесенные им по результатам рассмотрения возражений, могут быть оспорены в суде.

В отношении селекционных достижений подобные споры, связанные с правовой охраной, рассматривает Министерство сельского хозяйства РФ <1>.

<1> См.: Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N 450 "О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации", а также Правила рассмотрения и разрешения споров по защите нарушенных интеллектуальных прав на селекционные достижения, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 31 октября 2007 г. N 559.

Оспорить в административном порядке выдачу патента на селекционное достижение может путем подачи возражения любое лицо, которому стало известно о том, что патент на селекционное достижение выдан на основании неподтвердившихся данных об однородности и о стабильности селекционного достижения, представленных заявителем; на дату выдачи патента селекционное достижение не соответствовало критерию новизны или отличимости; лицо, указанное в патенте в качестве патентообладателя, не имело законных оснований для выдачи патента.

По результатам рассмотрения спора в административном порядке Роспатент, орган, уполномоченный на выдачу патента на секретное изобретение, Министерство сельского хозяйства РФ выносят решение, которое может быть оспорено в суде (см. выше).

Процедура внесудебного обжалования решений административных органов в указанных выше случаях является обязательной; обращение в суд возможно только с требованием о пересмотре того решения, которое было уже вынесено административным органом по итогам обжалования первого вынесенного им решения.

§ 2. Способы защиты патентных прав

Гражданско-правовые способы защиты. Наиболее распространенными средствами воздействия в случае нарушения патентных прав являются меры, предусмотренные Гражданским кодексом РФ. Именно эти меры могут компенсировать убытки автора или правообладателя, например потерю им дохода из-за незаконного использования объекта, и в ряде случаев предотвратить возможные нарушения в будущем.

За защитой своих прав могут обращаться как авторы, так и иные правообладатели (наследники авторов; лица, получившие права на охраняемый объект по договору).

Требовать защиты может также лицо, получившее права на основании **исключительной лицензии** (лицензиат), если **его** права затронуты в результате нарушения третьими лицами права на результат интеллектуальной деятельности.

Способы защиты гражданских прав подразделяются на меры государственно-принудительного порядка, обладающие признаками мер гражданско-правовой ответственности, и на **меры защиты в узком смысле слова**, не обладающие такими признаками.

В случае нарушения патентных прав могут применяться **общие способы** защиты гражданских прав, предусмотренные ст. 12 ГК РФ (признание права, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, возмещение убытков, признание недействительным ненормативного акта государственного органа и т.п.), если только применение определенных способов не противоречит природе соответствующих интеллектуальных прав.

В случае нарушения патентных прав также могут применяться **специальные** способы защиты, например возмещение компенсации при нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Условиями применения всех мер защиты является противоправное поведение лица.

Способы защиты интеллектуальных прав включают в себя:

1) способы (меры) защиты, отнесенные к мерам ответственности.

К таким способам относятся возмещение убытков, возмещение морального вреда, возмещение компенсации.

Возмещение морального вреда применяется только для защиты личных неимущественных прав автора.

К мерам ответственности относится принудительная ликвидация юридического лица и прекращение деятельности индивидуального предпринимателя в связи с нарушением исключительных прав.

По общему правилу меры ответственности применяются при наличии **вины** правонарушителя.

Под виной принято понимать субъективное отношение субъекта к своему противоправному поведению, осознание им противоправности своих действий и характера последствий. Однако действующее гражданское законодательство использует другой критерий: виновным признается поведение лица, которое не приняло всех реально возможных мер по предотвращению неблагоприятных последствий своего действия (бездействия), не проявило необходимой степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по условиям оборота.

Исключения из общего правила о применении ответственности за нарушение интеллектуальных прав предусмотрены абз. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ: возмещение убытков и компенсация за нарушение исключительных прав, допущенное нарушителем при осуществлении **им предпринимательской деятельности**, возможны и при отсутствии вины.

Освобождение от ответственности в этих случаях возможно только при наличии чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

Для освобождения от ответственности необходимо, чтобы нарушение имело место по

обстоятельствам, которые нарушитель не мог предвидеть и предотвратить, и сам нарушитель не виновен в наступлении этих обстоятельств, они возникли по посторонним причинам; чаще всего к таким обстоятельствам относят стихийные бедствия: ураганы, землетрясения и пр.;

2) способы (меры) защиты, не являющиеся мерами ответственности (не влекут дополнительных санкций для нарушителя).

К ним, в частности, относятся требования:

- 1) о прекращении нарушения права;
- 2) публикации решения суда о допущенном нарушении;
- 3) пресечении действий, нарушающих право на результат интеллектуальной деятельности либо создающих угрозу нарушения такого права;
- 4) изъятии и уничтожении контрафактных носителей.

Меры защиты, не являющиеся мерами ответственности, всегда применяются независимо от наличия или отсутствия вины нарушителя; субъективный момент в этом случае не учитывается.

К мерам ответственности за нарушение **исключительных прав** на изобретения, полезные модели и промышленные образцы отнесены **взыскание компенсации и возмещение убытков**; к мерам ответственности за нарушение личных неимущественных прав (права авторства) автора изобретения, полезной модели и промышленного образца - **компенсация морального вреда**.

Защита личных неимущественных прав осуществляется с использованием следующих общих способов защиты:

- признание права;
- восстановление положения, существовавшего до нарушения права;
- компенсация морального вреда;
- пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- признание недействительным не соответствующего закону ненормативного акта государственного органа.

К специальным способам охраны личных неимущественных прав относится публикация суда о допущенном нарушении.

Для защиты своих **исключительных прав** правообладатель может требовать:

- признания права;
- пресечения действий, нарушающих права или создающих угрозу его нарушения;
- возмещения убытков.

К специальным способам защиты исключительных прав относятся:

- **изъятие и уничтожение материального носителя**, в котором незаконно выражен результат интеллектуальной деятельности (контрафактный материальный носитель);

- изъятие из оборота и уничтожение оборудования, используемого для изготовления контрафактной продукции;

- **ликвидация юридического лица** и прекращение деятельности индивидуального

предпринимателя;

- взыскание компенсации.

В случае нарушения только исключительного права не возмещается моральный вред.

Содержащийся в ГК РФ перечень способов защиты не является исчерпывающим, поэтому могут применяться и иные способы, не противоречащие закону и учитывающие характер допущенного нарушения.

Например, в соответствии с п. 3 ст. 1392 ГК РФ лицо, использующее заявленное изобретение в период временной правовой охраны изобретения (с момента публикации сведений о заявке и до даты публикации сведений о патенте), обязано выплатить патентообладателю после получения им патента денежное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом. В этих случаях компенсация или убытки как меры ответственности не применяются.

Правообладатель, как правило, не ограничивается в выборе количества и сочетания способов, которыми он будет защищать свои права от допущенного нарушения.

Правообладатель в случае нарушения исключительного права может обратиться с одним или с несколькими требованиями одновременно. Например, потребовать от нарушителя прекратить нарушение прав на патент, возместить убытки, а также и опубликовать решение суда о допущенном нарушении.

В ряде случаев закон исключает сочетание различных мер защиты (когда речь идет о различных мерах ответственности). Так, невозможно одновременное применение таких способов защиты, как требование о выплате компенсации и требование о возмещении убытков, - правообладатель может воспользоваться лишь одним из них.

Патентные права могут защищаться с использованием административно-правовых и уголовно-правовых способов защиты.

Отдельные гражданско-правовые способы защиты патентных прав

Признание интеллектуальных прав. Требование о признании права в качестве способа защиты применяется в случае, когда право оспаривается либо отрицается другим лицом. Данный способ может использоваться при нарушении как имущественных, так и личных неимущественных прав.

Признание права как способ защиты может быть реализовано только при помощи суда.

Например, в случае, когда ненадлежащее лицо указало себя в качестве автора технического решения, на которое выдан патент, автор имеет право оспорить выданный патент, потребовать аннулирования старого и выдачи нового патента с указанием имени надлежащего автора. Спор о признании недействительным патента по этому основанию рассматривается Судом по интеллектуальным правам, предварительный административный порядок для такого спора не предусмотрен.

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Цель восстановления положения, существовавшего до нарушения права, часто достигается путем использования иных способов защиты: например, для восстановления имущественного положения правообладателя с нарушителя могут быть взысканы убытки либо компенсация.

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Данный способ защиты применяется в отношении любого лица, которое нарушает интеллектуальные права либо совершает действия, создающие угрозу их нарушения. Такой способ может применяться наряду с другими способами защиты права. Результатом удовлетворения такого требования является пресечение действий нарушителя. Например, в случае выявления фактов продажи контрафактных лекарственных средств правообладатель может потребовать прекратить их дальнейшее распространение.

Другой пример: правообладатель может потребовать от нарушителя прекратить ввоз на территорию Российской Федерации товаров, в которых незаконно использованы результаты интеллектуальной

деятельности, например технические решения, охраняемые патентом правообладателя на изобретение.

Требование о пресечении действий, нарушающих право, эффективно в случаях, когда противоправное поведение конкретного лица является длящимся или еще не завершено. В частности, не может быть удовлетворено требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если принадлежащий ответчику товар уже продан.

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, применяется в связи с конкретными нарушениями, поэтому абстрактное требование об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности судом будет отклонено.

Признание недействительным не соответствующего закону ненормативного акта, решения или действия (бездействия) государственного органа. Гражданин или юридическое лицо, права которых нарушены изданием ненормативного акта государственного органа, принятым им решением либо действием (бездействием), могут обжаловать его в суде.

Суд проверяет соответствие обжалуемых актов, решений, действий на соответствие их закону.

Предоставление правовой охраны многим результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации предоставляется на основании индивидуальных актов (решений) государственного органа. Например, Роспатент принимает решения о предоставлении правовой охраны изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам или решения об отказе в предоставлении такой охраны.

Оспаривание таких актов государственных органов является способом, который активно используется для защиты исключительных и иных прав.

Публикация решения суда о допущенном нарушении. Действенным способом защиты является требование к нарушителю о публикации решения суда, подтвердившего факт нарушения интеллектуальных прав. Указанный способ защиты применяется судом по требованию правообладателя независимо от наличия или отсутствия вины нарушителя.

Автор (правообладатель) в исковом заявлении должен указать конкретное издание (печатное или электронное), в котором он просит разместить решение суда. Можно требовать публикации судебного решения в одном или нескольких средствах массовой информации по своему выбору, предоставив обоснования своего выбора. В решении суда средства информации, в которых производится публикация, должны быть названы.

По требованиям о защите личных неимущественных прав это, как правило, источник, публикация в котором являлась фактом нарушения.

При защите исключительных прав выбор определяется иными факторами.

Патентообладатель может требовать публикации решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1407 ГК РФ), автор селекционного достижения или иной обладатель патента на селекционное достижение - публикации решения суда о неправомерном использовании селекционного достижения или об ином нарушении прав патентообладателя в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям (ст. 1447 ГК РФ).

Организовать публикацию в названных изданиях должен нарушитель. Соответствующий официальный бюллетень не может отказать в осуществлении такой публикации.

Публикация в официальном бюллетене не исключает возможности требовать публикации судебного решения по выбору правообладателя в ином средстве (средствах) массовой информации.

Издание не вправе отказать в публикации, поскольку речь идет о предписании, содержащемся в решении суда.

Независимо от того, в каком средстве массовой информации осуществляется публикация о нарушении, она **производится за счет нарушителя** (п. 3 ст. 1250 ГК РФ).

Изъятие и уничтожение контрафактного материального носителя. Одной из специальных и очень жестких мер защиты исключительных прав является требование об изъятии материального носителя, в котором выражены результаты интеллектуальной деятельности (например, изобретение), и уничтожении такого носителя.

Мера защиты в виде изъятия и уничтожения материального носителя может быть применена в случае, если изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение таких материальных носителей приводят к нарушению исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Данная мера применяется по заявлению правообладателя, право которого нарушено.

Уничтожение таких носителей осуществляется без выплаты нарушителю какой-либо компенсации.

Правообладатель имеет право требовать только одновременного и изъятия, и уничтожения контрафактного изделия.

Требование об изъятии материального носителя из оборота и его последующем уничтожении может быть предъявлено к изготовителю контрафактного материального носителя, а также к импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу такого объекта. Такое требование также может быть обращено и к пользователю, если он является недобросовестным приобретателем такого материального носителя.

Данная мера защиты применяется судом независимо от вины нарушителя.

Изъятие из оборота и уничтожение оборудования, используемого для изготовления контрафакта. Если оборудование, прочие устройства и материалы были использованы или предназначены главным образом для изготовления контрафактных материальных носителей, они подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации. Категория "главным образом" - оценочная и применяется судами с учетом конкретных обстоятельств.

Эта мера защиты имеет превентивную направленность и применяется, когда оборудование, прочие устройства и материалы главным образом использовались или были предназначены (специально приобретены, созданы) для совершения нарушений исключительных прав.

Указанные объекты подлежат уничтожению по решению суда без выплаты какой-либо компенсации их владельцам. Уничтожение осуществляется за счет нарушителя.

Применение этой меры возможно как по требованию правообладателя, так и по инициативе суда.

Изъятию подлежат оборудование, устройства и материалы вне зависимости от того, в чьей собственности они находятся (например, если для изготовления контрафакта используется арендованное оборудование), и вне зависимости от того, знал ли их собственник о нарушении исключительных прав посредством использования таких объектов. В последующем собственник вправе требовать возмещения причиненного ему вреда от виновного лица, если собственник не знал и не мог знать о совершаемых с использованием оборудования нарушениях исключительного права.

Особенности защиты права на промышленный образец. Если в качестве промышленного образца с согласия правообладателя зарегистрирован объект авторских прав (или их совокупность), способ защиты исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером такого нарушения.

Так, если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца (ст. 1358 ГК РФ), патентообладатель вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав (§ 8 гл. 72, ст. 1252 ГК РФ).

Если же нарушено исключительное право на использование произведения (ст. 1270 ГК РФ) способами, не связанными с использованием промышленного образца, защиту вправе осуществлять обладатель авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав (ст. ст. 1301, 1252 ГК РФ).

В случае если регистрация и последующее использование произведения в качестве промышленного образца осуществлены без согласия автора этого произведения, автор вправе осуществлять защиту своих авторских прав независимо от того, предъявлялось ли требование о признании патента недействительным. При этом удовлетворение соответствующих требований автора произведения само по себе не влечет признания патента недействительным <1>.

<1> См.: п. 24 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Если средство индивидуализации и промышленный образец оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации или промышленный образец, исключительное право в отношении которого возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного, выставочного или иного приоритета средство индивидуализации или промышленный образец, в отношении которого установлен более ранний приоритет. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном ГК РФ, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения (абз. 2, 3 п. 6 ст. 1252 ГК РФ).

§ 3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение патентных прав

К мерам гражданско-правовой ответственности относятся возмещение убытков, взыскание неустойки, имущественная компенсация морального вреда. При применении мер защиты "правонарушитель юридически теряет то, что по праву ему не принадлежит, и никаких других юридически обязательных обременительных имущественных последствий у него не возникает", в то время как применение мер ответственности означает для правонарушителя "претерпевание юридически обязательных обременений имущественного характера" <1>.

<1> В литературе выделяют следующие отличительные черты рассматриваемых мер: выполняют компенсаторно-восстановительную функцию, применяются по поводу нарушенного субъективного гражданского права, обладают отраслевыми особенностями (см.: Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 521 - 422, 430 (автор главы - В.С. Ем)).

В юридической литературе отмечается, что меры защиты применяются без учета вины лица, нарушающего исключительное право (например, признание права, различные способы защиты права), в то время как **меры ответственности** представляют собой возложение дополнительного бремени на **виновного** нарушителя исключительного права <1>.

<1> См.: Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права). М.: Норма; Инфра-М, 2000. С. 422.

Не следует также отождествлять понятия санкции и ответственности. Под гражданско-правовыми **санкциями** понимаются предусмотренные законом имущественные меры государственно-принудительного характера, применяемые судом к правонарушителю с целью

компенсации имущественных потерь потерпевшего и возлагающие на правонарушителя неблагоприятные имущественные последствия правонарушения <1>. Таким образом, всякая ответственность есть санкция, но не всякая санкция есть ответственность.

<1> См.: Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов // СПС "КонсультантПлюс".

В целом гражданско-правовая ответственность характеризуется, как правило, тремя признаками: государственным принуждением, отрицательными неблагоприятными последствиями на стороне правонарушителя, осуждением правонарушения и его субъекта <1>.

<1> См.: Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей // Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 310 - 312. Иная точка зрения, например, у С.Н. Братуся (см.: Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М.: Юрид. лит., 1976. С. 103).

Ответственность за нарушение патентных прав предусматривается в общих (возмещение убытков) и специальных положениях ГК РФ (выплата компенсации), а также в договорах, где могут содержаться санкции (например, уплата штрафа), касающиеся только сторон договора.

Убытки. Требование о возмещении убытков может быть предъявлено правообладателем любому лицу, неправомерными действиями нарушающему имущественную сферу правообладателя, например лицу, которое использует изобретение, иной охраняемый объект без договора с правообладателем.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

При нарушении исключительных прав убытки чаще всего имеют характер неполученной выгоды. Правообладатель из-за незаконного использования объекта интеллектуальных прав лишается возможности получать доход, который приносит ему законное использование (передача по лицензионным договорам, иное распоряжение правом, извлечение доходов от самостоятельного использования права).

Размер упущенной выгоды может быть определен исходя из цены, которая взимается при сравнимых обстоятельствах за использование этого или подобного результата интеллектуальной деятельности. Доказывать размер упущенной выгоды проще, если у правообладателя есть ранее заключенные лицензионные договоры: за основу расчета может быть положена определенная в них цена.

Бремя доказывания размера убытков в соответствии с общими правилами возлагается на правообладателя, право которого нарушено.

Компенсация. Возможность взыскания компенсации вместо убытков правообладателем предусмотрена в случаях нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец (ст. 1406.1 ГК РФ).

Для этого нужно лишь доказать факт нарушения. Доказывать размер причиненных убытков заявителю не нужно. Но размер причиненных убытков может иметь значение в качестве подлежащего учету обстоятельства дела при определении судом размера компенсации <1>. В зависимости от конкретных обстоятельств назначенная судом сумма компенсации в ряде случаев может превысить действительно причиненные правообладателю убытки. Одновременное заявление требований и о взыскании убытков, и о взыскании компенсации не допускается.

<1> См.: п. 14 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности (информационное письмо Президиума ВАС РФ от

13 декабря 2007 г. N 122).

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При нарушении исключительного права на секрет производства, топологию интегральных микросхем, селекционное достижение компенсация не применяется.

Компенсация может определяться:

1) в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей за факт нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования объекта (чаще всего речь идет о взыскании компенсации в размере увеличенной в два раза цены, которую правообладатель мог бы получить, если бы передал право использования по лицензионному договору).

В отличие от ситуации нарушений авторских прав и прав на средства индивидуализации для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов компенсация в размере стоимости товаров, в которых использованы данные результаты интеллектуальной деятельности, не взимается.

Судебная практика. Согласно Постановлению Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 5/29 (п. 43.4) если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования того или иного объекта, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию на момент совершения нарушения.

Выбор одного из возможных способов расчета компенсации производится правообладателем.

При нарушении одним действием права на несколько результатов интеллектуальной деятельности размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат.

Речь идет именно об используемых результатах интеллектуальной деятельности, а не о количестве материальных объектов, на которых объективированы (использованы) такой результат или такое средство. Например, в случае, когда имеет место факт продажи товара, в котором использованы все признаки, охраняемые патентом на изобретение, и одновременно все признаки, охраняемые патентом на промышленный образец, и оба патента принадлежат одному лицу, значение имеет количество использованных охраняемых объектов, а не единиц товара.

Размер компенсации может быть снижен судом в исключительных случаях ниже предела, установленного законом.

Конституционный Суд РФ отметил, что суд при определении размера компенсации в случае, если одним действием нарушены права на **несколько результатов интеллектуальной деятельности** или средств индивидуализации, должен руководствоваться следующими правилами: определять компенсацию в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; если же права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ <1>.

<1> См.: Постановление КС РФ от 13 декабря 2016 г. N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" // СПС "КонсультантПлюс".

Если истцом является лишь один из правообладателей (при совместном наделении исключительным правом), истец имеет право лишь на соответствующую долю компенсации.

Компенсация морального вреда возможна только в случае нарушения личных неимущественных прав.

Под моральным вредом понимаются физические и нравственные страдания, которые могут испытывать лишь люди, а не организации.

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.

Размер компенсации морального вреда определяется судом. Суд учитывает характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, степень вины причинителя. Определяя размер компенсации вреда, суд обязательно учитывает требования разумности и справедливости (ст. 1101 ГК РФ).

Ликвидация юридического лица и прекращение деятельности индивидуального предпринимателя (ст. 1253 ГК РФ). Ликвидация юридического лица и прекращение деятельности индивидуального предпринимателя применяются только при грубых или неоднократных нарушениях исключительных прав правообладателя.

Обязательным условием применения данной санкции является **вина** нарушителя.

Применение ликвидации как санкции не исключает для правообладателя возможности применить к нарушителю исключительного права иные средства защиты.

Заявление о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя может быть подано только **прокурором**. Основанием для обращения прокурора в суд могут быть заявления обладателей исключительного права, их представителей. Споры по поводу применения указанных санкций подведомственны арбитражным судам (подп. 2 п. 1 ст. 33 АПК РФ).

§ 4. Административная и уголовная ответственность за нарушение патентных прав

Помимо гражданско-правовой ответственности, за нарушение патентных прав предусмотрена **уголовная и административная ответственность**.

Административная ответственность за нарушение изобретательских и патентных прав установлена ст. 7.12 КоАП РФ. Действия, за которые установлена административная ответственность, отличаются от уголовно наказуемых действий тем, что доказывать причинение какого-либо ущерба потерпевшему не требуется.

В отношении **патентных прав** административным правонарушением признается:

- незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца (за исключением случаев, подпадающих под нормы о недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ));

- разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официального опубликования сведений о них;

- присвоение авторства или принуждение к соавторству.

Совершение указанных правонарушений влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей;

- на должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей;

- на юридических лиц - от 30 до 40 тыс. рублей.

Уголовная ответственность за нарушение патентных прав предусмотрена ст. 147 УК РФ ("Нарушение изобретательских и патентных прав"):

- за незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца;
- разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них;
- присвоение авторства или принуждение к соавторству.

Нарушения, выразившиеся в незаконном использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца, могут состоять:

- в использовании указанных объектов без согласия патентообладателя, выраженного в авторском или лицензионном договоре, зарегистрированном в установленном порядке;
- при наличии такого договора, но не в соответствии с его условиями либо в целях, которые не определены федеральными законами, иными нормативными актами;
- во ввозе на территорию Российской Федерации, изготовлении, применении, предложении о продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот или хранении для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец;
- в совершении вышеуказанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом;
- в совершении таких же действий в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
- в осуществлении способа, в котором используется запатентованное изобретение.

Разглашение сущности изобретения, полезной модели, промышленного образца - это придание сведений об указанных объектах интеллектуальной собственности огласке любым способом.

Присвоение авторства предполагает объявление себя автором чужого изобретения, полезной модели или промышленного образца и получение патента лицом, не внесшим личного творческого вклада в создание указанных объектов интеллектуальной собственности, в том числе лицом, оказавшим автору только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшим оформлению прав на них и их использование.

Принуждение к соавторству может заключаться в оказании воздействия любым способом, в том числе посредством насилия, угрозы наступления неблагоприятных для потерпевшего последствий, с целью получения его согласия на включение других лиц (не внесших личного творческого вклада в создание указанных объектов интеллектуальной собственности) в соавторы готовых или разрабатываемых изобретения, полезной модели или промышленного образца <1>.

<1> См.: п. п. 9, 10, 12 - 14 Постановления Пленума ВС РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака".

Уголовная ответственность наступает, если эти деяния причинили крупный ущерб.

Санкциями за преступление являются:

штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо

обязательные работы на срок до 480 часов, либо

принудительные работы на срок до двух лет, либо

лишение свободы на тот же срок.

В случае если преступные деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказание состоит:

в наложении штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо

принудительных работах на срок до пяти лет, либо

аресте на срок до шести месяцев, либо

лишении свободы на срок до пяти лет.

Незаконное использование патентного объекта, а также разглашение сведений о его сущности характеризуются наличием как прямого, так и косвенного умысла. Присвоение авторства или принуждение к соавторству совершаются только в форме прямого умысла.

Ответственность, предусмотренная ст. 147 УК РФ, не применяется при нарушении прав на селекционные достижения и топологии интегральных микросхем.

Вопросы по теме

1. В каких формах может осуществляться защита патентных прав?
2. Какие способы защиты могут быть применены для защиты нарушенных патентных прав?
3. Какие меры гражданско-правовой ответственности могут применяться в случае нарушения патентных прав?
4. Какие гражданско-правовые меры защиты могут быть применены для защиты патентных прав?
5. В каких случаях возможно применение уголовной и административной ответственности за нарушение патентных прав?

Рекомендуемая литература

Гражданский кодекс Российской Федерации. Патентное право. Право на селекционные достижения: Постатейный комментарий к главам 72 и 73 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015.

Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. М.: Статут, 2011.

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" // Вестник ВАС РФ. 2008. N 2.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М., 2008.

Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М.: Статут, 2014.

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав. Утвержден Президиумом ВС РФ от 23 сентября 2015 г. // Бюллетень ВС РФ. 2015. N 11.

Постановление Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Бюллетень ВС РФ. 2009. N 6.

Постановление Пленума ВС РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" // Бюллетень ВС РФ. 2007. N 7.

Постановление Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" // РГ. 1995. N 29.

Старженецкий В.А. Статутные убытки в праве интеллектуальной собственности РФ: эволюция и актуальные проблемы // Вестник экономического правосудия РФ. 2015. N 10.

Хуртин Д.О. Публичная ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности // Административное и муниципальное право. 2015. N 8.
